

el secreto está en la marca

Introducción a las marcas
dirigida a las pequeñas y
medianas empresas

Índice

Introducción	5
Las marcas	8
1. ¿Qué es una marca?	9
2. ¿Qué elementos puede utilizar como marca para distinguir sus productos de otros?	9
4. ¿Para qué sirven las marcas?	14
Los tipos de marcas	16
5. ¿Qué son las marcas de servicios?	17
6. ¿Qué son las Marcas Colectivas (MC)?	18
7. ¿Qué son las Marcas de certificación?	20
8. ¿Qué relación hay entre las marcas de fábrica o de comercio, las marcas colectivas y las marcas de certificación?	22
La creación de marcas	24
9. ¿Por qué es importante tener una marca sólida?	25
10. ¿Cómo puede aumentarse el carácter distintivo de una marca?	28
11. ¿Qué debería tenerse en cuenta al elegir o crear una marca?	28
12. ¿Cómo puede su empresa proteger su marca o marcas y cuál es el procedimiento?	33
13. ¿De qué otros instrumentos jurídicos disponen para proteger su imagen de marca u otros aspectos de sus productos?	35
14. ¿Por qué debería su empresa registrar su marca o marcas?	36
15. ¿Qué derechos confiere el registro de una marca?	37
16. ¿Equivalen el registro del nombre de su empresa o del nombre comercial de su negocio al registro de una marca?	38

17. ¿Cuáles son los principales motivos de denegación de una solicitud de registro?	39
18 ¿Se puede conseguir una marca gratuitamente o comprarla a una persona que ya no la necesita?	41
19. ¿De qué manera puede usted averiguar si el signo que propone está en conflicto con una marca de la competencia?	42
20. ¿Qué costos entrañan la creación y la protección de una marca?	44
21. ¿Quién está autorizado a solicitar el registro de una marca?	44
22. ¿Se necesita un agente de marcas para presentar una solicitud de marca?	45
23. ¿Cuánto tiempo se tarda en registrar una marca?	45
24. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para realizar la solicitud de registro de una marca?	45
25. ¿Durante cuánto tiempo estará protegida su marca registrada?	46
26. ¿Pueden coexistir dos marcas idénticas?	47
27. ¿Es necesario registrar todas las pequeñas modificaciones de su marca?	47
28. ¿Qué sucede si desea utilizar su marca para un producto diferente?	48
29. ¿Cómo puede proteger la forma de su producto?	49
Las marcas en el extranjero	50
30. ¿Posee validez internacional el registro de una marca efectuado en su país?	51
31. ¿Debería pensar en proteger su marca en el extranjero?	51
32. ¿Cómo y cuándo puede registrar la marca de su empresa en el extranjero?	51
33. ¿En qué consiste la transcripción de una marca y qué dificultades plantea? ..	52
El uso de las marcas	56
34. ¿Qué se entiende por “uso” de una marca? ¿Qué importancia reviste para el titular de un registro de marca?	57
35. ¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?	57
36. ¿Puede su empresa usar la misma marca para distintos productos?	58
37. ¿Cómo debe utilizar su marca?	59

38. ¿Puede utilizar la marca de un competidor en su publicidad?	59
39. ¿Qué es un nombre de dominio y qué relación guarda con las marcas?....	60
40. ¿Qué debería tenerse en cuenta al utilizar marcas en Internet?	61

La comercialización de las marcas 64

41. ¿Puede conceder licencias sobre su marca a otras empresas?	65
42. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva y una licencia no exclusiva?	66
43. ¿Debería conceder una licencia exclusiva o no exclusiva sobre su marca?..	67
44. ¿Qué relación guardan los acuerdos de franquicia con las marcas?	67
45. ¿Hay alguna restricción a la venta de la marca de su empresa a otra empresa?.....	68
46. ¿Pueden otras empresas revender los productos de marca de su empresa sin autorización?	69

La observancia de los derechos de marca 71

47. ¿Por qué es importante detectar las infracciones?	72
48. ¿Cuándo infringe otra marca sus derechos?	73
49. ¿Qué debe hacer si su marca está siendo utilizada por terceros sin su autorización?	73
50. ¿Cómo puede impedir su empresa la importación de productos de marca falsificados?	74
51. ¿Con qué opciones cuenta para solucionar extrajudicialmente controversias surgidas de demandas por infracción?	75

Anexo – Sitios web de utilidad 78

el
secreto
está en
la marca

1

Introducción

Esta publicación es una adaptación a la normativa de Honduras del documento originario publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 2019, titulado "El Secreto está en la Marca. Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas", el cual se ha modificado para responder a la legislación nacional hondureña por el Licenciado Emilio Del Cid en estrecha colaboración con la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras (DIGEPIH) de acuerdo con la licencia CC BY 3.0 IGO. La Secretaría de la OMPI no asume responsabilidad alguna por la modificación o traducción del contenido original.

El presente documento tiene por objeto explicar las razones por las que una gestión eficaz de las marcas es importante para una empresa.

La gestión de las marcas debe constituir un elemento integral de la estrategia de desarrollo de la imagen de una marca de todas las empresas, independientemente del tamaño de estas. Como consecuencia de la aparición de nuevos mercados y de Internet, las empresas tienen, ahora más que nunca, oportunidades más numerosas y lucrativas de dotarse de marcas valiosas y de modelos de negocio que garanticen su visibilidad. Sin embargo, esas oportunidades también comportan una mayor exigencia de que las empresas salvaguarden y potencien sus derechos de marca, así como de que eviten infringir los derechos de marca de terceros.

La estrategia de gestión de la marca debe reflejar las preocupaciones y las condiciones de la empresa, sus mercados destinatarios y su sector empresarial. Debe atender a consideraciones jurídicas, pero también a otras de orden práctico como un presupuesto adecuado, la distribución de las responsabilidades entre el personal de la empresa y los proveedores externos de servicios para marcas, la capacidad de tolerancia al riesgo, los seguros, o las relaciones con los proveedores, los franquiciados y los distribuidores. Asimismo, debe integrarse armónicamente en los planes de desarrollo de la imagen de la marca y de seguimiento de la competencia de la empresa a fin de garantizar el éxito en un mercado sumamente competitivo.

Con la presente guía se pretende ayudar a las distintas partes interesadas del sector empresarial, especialmente los emprendedores y los propietarios o administradores de las pequeñas y medianas empresas (pymes), a que comprendan la manera de:

- » crear nuevas marcas que llamen la atención de los consumidores y les resulten atractivos y cuyos derechos derivados puedan, al mismo tiempo, hacerse valer frente a los competidores;
- » proteger los signos, los lemas publicitarios, los eslóganes, los logotipos y otros componentes fundamentales de la marca frente a la explotación o el uso por terceros sin autorización;
- » evitar el riesgo de infringir los derechos de marca de terceros; efectuar un seguimiento activo de las marcas de los competidores; obtener el máximo valor de sus marcas en beneficio de unas estrategias más sólidas de desarrollo de la imagen de marca; y trascender las fronteras nacionales y regionales mediante el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.

La presente guía ofrece una introducción a las marcas relativamente completa, adaptada en la parte jurídica a la normativa hondureña, con ejemplos de acceso público que constan en la DIGEPIH, pero también remite a información sobre otros aspectos.

Puede descargar las publicaciones de la OMPI a las que se hace referencia en el texto desde la dirección web <https://www.wipo.int/publications/es/> y acceder al recurso de aprendizaje en línea IP PANORAMATM Todos estos recursos son gratuitos. No obstante, ni esta guía ni los otros recursos mencionados suplen el asesoramiento jurídico profesional.

el
secreto
está en
la marca

2

Las marcas

1. ¿Qué es una marca?

De acuerdo con la ley de Propiedad Industrial, el decreto No.12-99 artículo 79, define marca como: Todo signo visible apto que sirva para identificar una empresa en su actividad comercial, un producto o servicio, de los productos, servicios o finalidad comercial de otras empresas.

En algunos países, el término “marca de fábrica o de comercio” se utiliza para los productos, mientras que los signos que identifican servicios se denominan “marcas de servicios”.

2. ¿Qué elementos puede utilizar como marca para distinguir sus productos de otros?

Cualquier signo que permita diferenciar productos o servicios podrán constituir una marca, por ejemplo; denominaciones de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, figuras, retratos, letras, cifras, monogramas, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas, bandas, combinaciones y disposiciones de colores. Podrán así mismo, consistir en la forma, presentación, o acondicionamiento de los productos o de su envase o envoltura o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. (Ley de Propiedad Industrial decreto No.12-99 artículo 82).

Cada vez son más los países que permiten el registro de marcas no tradicionales, como los colores únicos, los signos tridimensionales (por ejemplo, la forma de un producto o su empaque), las imágenes en movimiento, los hologramas, los sonidos, los olores, los gestos, las marcas táctiles (la sensación o el tacto) y las marcas flexibles o cambiantes.

En Honduras, con la adhesión al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (RD-CAFTA), el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), entre otros convenios y tratados internacionales, se cuenta con la capacidad jurídica de admitir como marcas aquellos signos que no sean visiblemente aptos, pero que cumplan con el requisito imprescindible de la representación gráfica, como las marcas sonoras, multimedia, movimiento, entre otras; siempre que la Dirección General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH) les considere suficientemente distintivas y que cumplan con los requisitos de registro.

3. ¿Qué diferencia existe entre una marca de fábrica o de comercio y una marca de prestigio?

Muchas personas confunden los conceptos de “marca” en su acepción común de “marca de fábrica o de comercio” (trademark, en inglés) con “marca” en tanto que “marca de prestigio o signo con una imagen de marca” (brand, en inglés). El significado de marca de prestigio es mucho más amplio y hace referencia a la imagen visual, emotiva, racional y cultural, amparada por derechos de propiedad, que los clientes relacionan con una empresa o un producto.

Las marcas de fábrica o de comercio constituyen un elemento imprescindible de una marca de prestigio, pero esta también suele contener otros elementos como los diseños, el acondicionamiento distintivo, los lemas, los símbolos y los sonidos, así como el concepto, la imagen y la reputación que sirven de nexo entre el consumidor y el producto que se trate.

En Honduras las marcas de prestigio no son mencionadas textualmente dentro de la legislación vigente, pero la esencia del concepto de marca de prestigio se enmarca como “marcas notoriamente conocidas” que son aquellas marcas que cuentan con reconocimiento dentro del país, ya que son altamente conocidas dentro del mercado por su calidad, reputación. Es decir que la misma sea notoriamente conocida por el público o por los círculos empresariales del país, y esto constituye la diferencia entre marca y marca de prestigio (véase Ley de Propiedad Industrial decreto No.12-99 artículo 84).

Por ejemplo, la palabra ESPRESSO AMERICANO su diseño de letras estilizados de color negro y su llamativo diseño de taza color rojo y plato verde, con su característico y conocido diseño del humo que emana de dicha tasa que constituyen las letras “SS” incluidas en su nombre, son dos de las marcas de fábrica que distinguen los productos del fabricante, por su parte la marca de prestigio la constituyen sus formas estilizadas y modernas de sus envases, la disposición de los elementos decorativos y mobiliarios de sus establecimientos, así como el confort y la disposición de los mismos, sus marcas de fábrica y la sensación que tienen los clientes de relacionarse con productos de bebidas a base de café de calidad y de su país.

Ejemplos de Marca de Fábrica

Una marca de fábrica o de comercio compuesta solo de palabras, letras, números o una combinación de estos.

Este tipo de marcas suele brindar una amplia protección a su propietario porque le permite limitar el uso por los competidores de toda versión figurativa de la marca que, por su parecido, induzca a confusión respecto del mismo tipo de productos o servicios. Las palabras y las letras o números en sí mismos también están protegidos.

Ejemplo: GALEANO® está registrado simplemente como una marca verbal.

Una versión estilizada de una marca verbal.



<https://galeanostore.com/>

Si el propietario de una marca desea proteger no solo los caracteres sino también el diseño, el color o algún elemento distintivo, se necesita una forma especial de marca de fábrica o de comercio. Este tipo de marca suele denominarse “marca consistente en diseños y palabras”. No obstante, si esa imagen fuera objeto de alguna modificación, en cierta medida ya no se po-

drían hacer valer los derechos que confiere el registro, habida cuenta de que la validez de esos derechos está en relación directa con el registro exacto.

Marcas puramente figurativas

Una marca también puede estar constituida únicamente por un logotipo. En ese caso, en la marca no se incluye ninguna palabra.



PACER marca que se distingue productos de prendas de vestir. <https://www.pacer.hn/productos>

Marcas Mixtas que incluyen elementos figurativos y palabras

En ocasiones, puede resultar difícil registrar aisladamente las letras, los números y los lemas que carecen de carácter distintivo, pero estos elementos pueden ser susceptibles de protección si se registran conjuntamente con un elemento figurativo dotado de carácter distintivo.



La marca don Julio distingue productos de condimentos para cocina.



Bijao que distingue productos de cemento.



Delicia que distingue productos de embutidos.

Otros ejemplos de marcas de fábrica.



MARCAS DE SERVICIO.

Como se ha señalado anteriormente, en algunas jurisdicciones se hace la distinción entre las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios. Ambas son signos distintivos; las marcas de fábrica o de comercio distinguen los productos de una empresa de los de otras, mientras que las marcas de servicios cumplen la misma función respecto de los servicios. Pueden ser servicios de cualquier clase, a saber: financieros, bancarios, de viajes, publicitarios, de cafetería y comedores, etcétera. No hay ninguna diferencia jurídica entre los dos tipos de marcas; las marcas de servicios pueden registrarse, renovarse, invalidarse y cederse, y también pueden ser objeto de licencia, con sujeción a las mismas condiciones que las marcas de fábrica o comercio. Las marcas de servicios con frecuencia se denominan “marcas” por razones prácticas o porque en determinados países no se reconoce el término marca de servicios. En Honduras se reconoce el término “marca de servicios” las cuales están clasificadas entre las clases 35, a la 45 de la Clasificación internacional de Niza y se le asigna según su actividad, el número de su clase internacional. Las marcas de Fábrica por su parte son clasificadas entre las clases 01, a las clases 34 y se le asigna según su producto, el número de su clase internacional correspondiente.

(Ver <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/>)

Ejemplos de marcas de servicio denominativas:



Ejemplos de marcas de servicio mixtas:



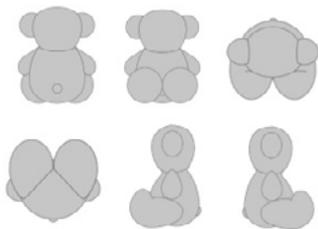
Ejemplos de marcas de servicio figurativas:



A nivel mundial con la llegada de nuevas tecnologías, las marcas han evolucionado y son presentadas de diferentes maneras con el fin de obtener una distinción original en el medio en cual compiten. Debido a esta evolución constante, se ha incorporado el concepto de marcas no tradicionales. Las marcas no tradicionales pueden ser: tridimensionales, hologramas, sonoras y olfativas. En Honduras solo se reconocen por ahora las marcas tridimensionales y sonoras.

Marcas Tridimensionales: constituidas por formas distintivas de los envases, recipientes, embalajes u otro acondicionamiento de los productos. Se presentan las vistas que sean necesarias para poder analizar la forma tridimensional de manera inequívoca.

Ejemplo:



La forma distintiva de ositos para suplementos vitamínicos.

Marcas Sonoras: Son un instrumento de comunicación que, mediante sonidos o combinaciones de estos, distinguen productos o servicios entre competidores y captan la atención de los consumidores, siempre que cumplan con el requisito de representación gráfica mediante el uso de pentagramas u otros medios de representación que puedan evidenciar los sonidos, presentados a su vez la reproducción de los mismo en formato MP3, fijándolo por medio de CD's o mediante un archivo en USB.



Sonido de un gallo.

4. ¿Para qué sirven las marcas?

- » Las marcas ayudan a los consumidores a encontrar los productos de su empresa. Ayudan a diferenciar sus productos (ya sean productos o servicios) de la competencia y contribuyen a que se identifique su empresa como la fuente u origen del producto que lleva su marca.
- » Como Medio de comunicación. Las marcas son uno de los instrumentos de marketing y comunicación más eficaces. Son instrumentos con gran capacidad para captar la atención del consumidor y lograr que los productos de su empresa destaquen tanto en medios físicos como digitales. Pueden asociar en un elemento todos los atributos y mensajes intelectuales y sentimentales relacionados con su empresa, su reputación y sus productos y con el estilo de vida, las aspiraciones y los deseos de los grupos destinatarios de consumidores. También preparan el camino hacia la utilización eficaz del comercio electrónico o marketing digital por su empresa.
- » Las marcas constituyen la base para el desarrollo de la imagen y la reputación de la empresa y su marca. Permiten a los consumidores fundamentar sus decisiones de compra en lo que han oído, leído o sentido personalmente. Crean una relación de confianza que puede permitirle ganarse una clientela fiel y reforzar el buen nombre de su empresa. Los consumidores tienen a menudo un apego sentimental a ciertas marcas motivado por un conjunto de cualidades deseadas o de características que presentan los productos que llevan esas marcas. Las marcas también promueven que las empresas inviertan en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos a fin de conservar o continuar mejorando su reputación.
- » Las marcas ayudan a evitar que los consumidores se equivoquen. Protegen a los consumidores al indicar a) el origen de los productos y b) un nivel de calidad uniforme. Ayudan a los consumidores a decidir si vuelven a adquirir un producto o no. Si el producto fabricado con una marca determinada resulta ser defectuoso, los consumidores disponen de información exacta sobre su origen (ya sea el proveedor o el fabricante).
- » Las marcas contribuyen a elevar el volumen de ventas y obtener márgenes de beneficio mayores.
- » Las marcas sólidas permiten contratar y conservar con más facilidad a los empleados. Las personas prefieren trabajar para marcas conocidas y que gozan de gran prestigio.
- » Funcionan como arma eficaz contra la competencia desleal.
- » Las marcas permiten a las empresas prohibir a la competencia que haga un uso no autorizado de la marca. Por otra parte, pueden utilizarse para oponerse a las importaciones paralelas y para impedir que se importen productos falsificados.

El valor de las marcas

Las marcas son uno de los activos empresariales de mayor valor y más duraderos. Pueden llegar a permanecer mucho tiempo y, por consiguiente, proporcionan a su empresa una ventaja competitiva a largo plazo.

Son pocas las MIPYMES que están conscientes de esta ventaja económica. El valor de una marca va más allá de su actividad empresarial principal y, con frecuencia, facilitan que su empresa amplíe sus actividades a otros productos, así como beneficiarse financieramente utilizándola como garantía bancaria. Según el Decreto 182-2009 (Ley de garantía Mobiliarias): Podrá constituirse por medio de acuerdo contractual, garantía mobiliaria sobre Derechos de Propiedad intelectual. Otra forma de obtener réditos de su marca es vendiendo los derechos sobre los registros de las mismas.

Para dimensionar el valor de las marcas, el sitio “FMK [foromarketing.com](https://www.foromarketing.com)” muestra las diez (10) marcas TOP del ranking mundial para el año 2022:

- » Apple
- » Microsoft
- » Amazon
- » Google
- » Samsung
- » Toyota
- » Coca Cola
- » Mercedes Benz
- » Disney
- » Nike

<https://www.foromarketing.com/ranking-marcas-mas-valiosas/>

Las marcas adquieren y aumentan su valor debido a que a los consumidores valoran su prestigio, su imagen y un conjunto de cualidades deseadas que relacionan con las marcas. Los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto que tenga una marca que reconocen y que satisface sus expectativas. Por ello, el mero hecho de poseer una marca con una buena imagen y una reputación de prestigio proporciona una ventaja competitiva a la empresa.

el
secreto
está en
la marca

2

Los tipos de marcas



5. ¿Que son las marcas de servicios?

Como ya se ha dicho, la marca es principalmente distintiva, es decir que su objetivo prioritario es evitar confusiones con otras marcas ya existentes, con denominaciones, distintivos o signos de uso general o que sean ya del dominio público

En tal sentido, las marcas cumplen dos grandes propósitos: el primero distingue los productos de los de la competencia y el segundo, garantiza al público consumidor la fácil identificación de los productos que desea adquirir

Para una mejor comprensión sobre los tipos de marca que un empresario puede crear y registrar, se explica lo siguiente:

Clasificación de las marcas por su modalidad.

De acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial de Honduras, las marcas se clasifican por la función del signo, en:

- » **Marcas de Fábrica o de Producto.** Como ya se vio en el apartado 1, las marcas de producto identifican y distinguen productos de una empresa con respecto a los productos de otras empresas.
- » **Marcas de servicio.** Cumplen la misma de función: distinguir los servicios de una empresa, como ya se vio en Apdo. No. 3; pueden ser servicios de cualquier clase, a saber: comerciales, financieros, bancarios, de viajes, publicitarios, de cafetería y comedores, etc. No hay ninguna diferencia jurídica entre los dos tipos de marcas: al igual que las marcas de produc-

tos, las marcas de servicios pueden registrarse, renovarse, cederse, o darle nulidad y también pueden ser objeto de licencia, con sujeción a las mismas condiciones que las marcas de producto o comerciales

6. ¿Qué son las Marcas Colectivas (MC)?

Según la Ley de Propiedad Industrial de Honduras, la Marca colectiva es “Todo signo visible que sirve para distinguir el origen o toda otra característica común de los productos o servicios de empresas diferentes que utilizan las marcas bajo el control del titular.”

Los titulares de las marcas colectivas suelen ser asociaciones o cooperativas cuyos miembros tienen derecho a usar la marca colectiva para comercializar sus propios productos. La asociación normalmente establece criterios que rigen el uso de la marca colectiva por medio de un Reglamento de Uso de la Marca colectiva el cual contiene normas establecidas para vigilar la trazabilidad de los productos, desde su fabricación y control de calidad, hasta la puesta en el mercado: estas normas son de estricto cumplimiento y se aplica para todos los agremiados en la organización.

Las marcas colectivas pueden ser eficaces para comercializar conjuntamente los productos de un grupo de productores o de empresas que, por separado, tendrían dificultades para que los consumidores reconocieran sus marcas o para que los principales minoristas las distribuyeran.

Actualmente estas iniciativas pertenecen a asociaciones de productores que están amparadas bajo la ley de organizaciones del sector Social de la Economía (SSE).

La MC se crea con la intención de ser utilizada, en el comercio, por los miembros de un grupo de productores, una cooperativa, una asociación, otro grupo colectivo u organización.

La figura de la MC es bastante estratégica para darle fuerza y sustento a emprendedores que buscan estrategias en conjunto con un grupo determinado de personas y que se encuentra reservado únicamente a los integrantes de una organización.

La principal diferencia entre las marcas de fábrica y servicio con las Marcas Colectivas es que las “MC” se definen usualmente como signos que distinguen el origen geográfico, material, modo de fabricación, cualidad u otras características comunes de bienes o servicios de diferentes empresas, es decir que no distingue los productos o los servicios entre dos o más empresas, sino que permite diferenciar la procedencia u otras características comunes de los productos o servicios de empresas diferentes. La Marca Colectiva indica que los productos, mercancías o servicios de diferentes empresas que la utilizan tienen un origen común, o poseen otras particularidades comunes o responden a normas comúnmente establecidas.

Ejemplo de marca colectiva hondureña

“LA GUAYABEÑA”

La marca es propiedad de Asociación de Productores de Guayabas en el Valle Comayagua (APGC), que agrupa a 45 socios que proveen a diferentes supermercados del país.



<https://apccomayaguahn.wixsite.com/2021?fbclid=IwAR1uxml2hC1vriI9ya5OknRWySUcbo-v4rHTlzEO7kf0k6Gcy67xRq0fxmcc>

Indicaciones Geográficas (IG)

Según la ley de Propiedad Industrial las Indicaciones Geográficas son aquellas indicaciones que identifican a un bien como originario del territorio de un país, o de una región o de una localidad del territorio de un país, cuando determinada calidad, reputación u otras características del bien sean imputables fundamentalmente a su origen geográfico. Puede ser utilizada por todos los productores en el lugar designado por la indicación geográfica y cuyos productos comparten las cualidades especificadas.

Ejemplo.

La asociación de productores de Azúcar de Honduras (APAH) quienes se encuentran conformados por socios de Honduras y son una industria muy prestigiosa en el país.

Se concedió su registro por parte de la Dirección General de Propiedad Intelectual en el año 2022.



Denominación de origen

Una denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica. Generalmente consiste en una denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, usada para designar un producto originario de ellos, cuyas características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y los factores humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por la denominación que, sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a un área geográfica determinada cuando es usada en relación con productos originarios de tal área. Además, su calificación depende del nivel de cumplimiento de requisitos orgánicos, técnicos y operativos.

Ejemplo

CAFÉ MARCALA

La Denominación de Origen Café Marcala, ha servido para promover el café que es un producto célebre del patrimonio de la región, pues incluye en la protección el lugar de producción, las técnicas desarrolladas por los productores a través del tiempo, el prestigio que pueda haber ganado en el mercado y el precio que se le reconoce como resultado de su calidad. Esto beneficia a todos los productores que están afiliados como usuarios de la Denominación de Origen, contribuyendo a una mejora en sus ingresos económicos.



El registro internacional de las denominaciones de origen se rige por el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

También hay algunos países que disponen de distintas leyes para la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen con respecto a categorías específicas de productos (por ejemplo, la protección *sui generis* de productos agrícolas y productos alimentarios y la legislación contra la competencia desleal o el Derecho de marcas para otros productos), o incluso para indicaciones geográficas o denominaciones de origen específicas (por ejemplo, el whisky escocés, la cuchillería de Solingen o los relojes suizos). En el sitio web de la OMPI, www.wipo.int/geo_indications/es y www.wipo.int/lisbon/es puede obtener más información sobre la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

7. ¿Qué son las Marcas de certificación?

Esta figura o signo distintivo contemplado por Honduras mediante el Tratado de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el registro de marca de certificación es el derecho que se le brinda a una empresa o institución de derecho privado o público, o una persona natural, nacional o extranjera, o bien un organismo estatal o paraestatal nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de certificación de calidad y su uso autoriza a toda persona o empresa cuyo producto/servicio, según el caso, cumpla con las condiciones determinadas en el reglamento de uso de la marca, de ninguna manera la marca de certificación podrá ser usada para productos ni servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

El propietario de una marca de certificación concede una licencia sobre esa marca a terceros para que identifiquen aquellos de sus productos que cumplen las mencionadas normas definidas y, por consiguiente, cualquier persona cuyo producto cumpla las normas definidas puede

utilizar esa marca. Una marca de certificación comunica al comprador que los productos que la llevan han sido examinados, probados, inspeccionados o, de alguna manera, comprobados por una persona que no es el productor, mediante los métodos determinados por la autoridad certificadora o el titular de la marca. Uno de los requisitos más importantes para obtener una marca de certificación es que la entidad que solicite el registro esté considerada “competente para certificar” que los productos en cuestión cumplen las normas. Como es lógico, la autoridad certificadora o el titular de la marca no podrán solicitar la marca de certificación de sus propios productos o servicios.

En muchos países, la principal diferencia entre las marcas colectivas y las marcas de certificación es que las primeras solo pueden ser usadas por un grupo específico de empresas (por ejemplo, los miembros de una asociación), mientras que las marcas de certificación puede usarlas cualquiera que cumpla las normas estipuladas por el titular de la marca de certificación. No en todos los países es posible obtener marcas colectivas y marcas de certificación. En consecuencia, cabe la posibilidad de que una marca colectiva existente en un país tenga que registrarse como marca de certificación en otro país o viceversa.

La solicitud de registro de una marca de certificación debe indicar que la marca es de certificación, y deben acompañarse tres (3) ejemplares del reglamento de uso o empleo de la marca, dicho reglamento deberá precisar las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera como se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El reglamento será aprobado por la autoridad administrativa competente en función del producto o servicio de que se trate y se inscribirá junto con la marca.

Ejemplo de marca de certificación:

Mundo Maya que pertenece al Instituto Hondureño de Turismo, distingue servicios de entretenimiento, educación, formación, actividades culturales y deportivas.



Las marcas notoriamente conocidas

Son marcas de fábrica o de comercio que las autoridades competentes del país en que se solicita la protección de la marca consideran muy conocidas. Todos los tipos de marcas pueden convertirse en marcas notoriamente conocidas con el paso del tiempo.

Las marcas notoriamente conocidas están protegidas contra la utilización de toda marca similar que pueda inducir a confusión, incluso si esta última se aplica a productos de otro tipo, siempre y cuando se reúnan ciertas condiciones. Con esa protección reforzada se pretende impedir que las empresas se aprovechen de la reputación de una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida alguna y dañen la reputación o el buen nombre de esa marca.

Generalmente, atañe al propietario de la marca demostrar que esta es muy conocida por el público consumidor de un territorio específico. En algunos países se contempla la posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de marca notoriamente conocida por medios administrativos o judiciales.

La legislación hondureña le da mucha relevancia a la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos, incluido aquellas disposiciones aplicables a la protección contra la competencia desleal. Para considerar la notoriedad de un signo distintivo se deben tomar en cuenta criterios como el grado de conocimiento del signo que a nivel nacional tengan la población del sector pertinente (involucra empresarios, proveedores, consumidores, etc. dentro de esa actividad de negocio), además de contemplarse la protección de las marcas notoriamente conocidas en el país dentro de las prohibiciones relativas del artículo 84, numeral 4 de la ley de Propiedad Industrial de Honduras.

Algunos ejemplos de marcas notorias en el país. «Café El Indio» muy emblemático desde 1933; «Leche Sula », o la cerveza Salva Vida como la primera y original cerveza de Honduras, desde 1916. Todas son marcas de gran aceptación y muy reconocidas, por lo que se consideran marcas notorias.



Café El Indio Gabriel Kafati S.A.



8. ¿Qué relación hay entre las marcas de fábrica o de comercio, las marcas colectivas y las marcas de certificación?

Si bien todos estos tipos de marcas indican el origen de los productos, las marcas de producto o de servicios identifican el origen comercial o empresarial, de los productos o servicios, en tanto que las marcas colectivas y las marcas de certificación identifican la asociación o la certificación de los productos. Dicho de otro modo, un producto puede tener la marca de la empresa a la vez que una marca colectiva o una marca de certificación. Por consiguiente, aunque su empresa

pueda beneficiarse de una marca colectiva o una marca de certificación, debería asegurarse de que la marca de su empresa sigue siendo su máxima prioridad. La marca de fábrica, de producto o de servicio es la única que vincula directamente al producto con su empresa.

Ejemplo:

Interflora es una marca de prestigio internacional que vincula a floristas de todo el mundo con la finalidad de que los clientes puedan enviar flores para su entrega por floristas locales por medio de un sistema centralizado. El elemento principal de la marca Interflora® lo constituye su marca colectiva, que utilizan todos los floristas de Interflora®. Los miembros de Interflora® usan su marca y su imagen de marca propias, pero suelen incluir la marca colectiva Interflora® en sus sitios web, sus empresas, su publicidad, etc., para mostrar su vinculación.

el
secreto
está en
la marca

3

**La creación
de marcas**

9. ¿Por qué es importante tener una marca sólida?

El Derecho de marcas concede protección jurídica a las marcas que tienen carácter distintivo. El carácter distintivo de las marcas consiste en la facilidad con la que los clientes pueden relacionar una marca con los productos a los que está asociada. En ocasiones, a las marcas distintivas se las denomina marcas “sólidas”. Cuanto más sólida sea la marca, mayor será la probabilidad de que se conceda su registro. Por consiguiente, es importante comprender la diferencia entre las marcas inherentemente sólidas y las inherentemente débiles. Las marcas que se propongan pueden clasificarse en cinco categorías que van de las más distintivas (sólidas) a las menos (débiles):

- » Las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes son palabras o signos inventados que carecen de un significado real. Al ser fruto íntegramente de la imaginación de su propietario, un competidor que venda los mismos productos no tendría justificación alguna para utilizar una marca idéntica o parecida. Las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes son jurídicamente las más sólidas, ya que cuentan con una mayor probabilidad de que se acepte su registro. No obstante, presentan la dificultad de que, por lo general, a los responsables de marketing no les gusta utilizarlas. Estas marcas no facilitan ninguna indicación a los consumidores de cuál es el producto que se vende y a estos puede resultarles más difícil recordar la palabra o relacionarla con el producto. Es posible que su empresa tenga que realizar un mayor esfuerzo (es decir, sufragar un costo mayor) para publicitarlas. Sin embargo, una vez establecidas, estas marcas poseen un enorme poder. Y, al final, incluso su equipo de marketing estará muy satisfecho con ellas.

Ejemplo:



KODAK® es una marca de Eastman Kodak Company.

Las marcas arbitrarias son palabras o signos que poseen significado, si bien este no guarda relación lógica alguna con el producto que anuncian. Aunque las marcas arbitrarias también son muy sólidas y de fácil protección, es frecuente que a los profesionales del marketing no les gusten mucho más que las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, por el mismo motivo: puede que se necesite mucha publicidad para que se cree el nexo entre la marca y el producto en la mente de los consumidores. No obstante, como sucede con las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, generalmente se concede su registro.

Las marcas sugestivas son marcas de fábrica o de servicio que remiten a la naturaleza, la calidad o los atributos del producto, pero sin describir esas características. Exigen cierto grado de imaginación por parte del consumidor para identificar esos atributos. No obstante, debido a que sugieren cualidades del producto, poseen un nivel bajo de carácter distintivo. En consecuencia, se les concede menos protección que a las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes o a las marcas arbitrarias. En Honduras y muchos países, las marcas sugestivas pueden estar consideradas demasiado descriptivas del producto y, por consiguiente, cabe la posibilidad de que no puedan registrarse como marca de fábrica o de servicio.

Es evidente que las marcas sugestivas son atractivas desde el punto de vista de la comercialización habida cuenta de que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la marca de fábrica o de servicio, esto puede convertirse en un problema si su marca describe su producto o sus características, puesto que usted no puede impedir que las empresas competidoras utilicen las mismas palabras para describir sus productos.

Ejemplo:

Delipan para distinguir servicios de repostería.



Las marcas descriptivas son marcas de fábrica o de servicio que tan solo describen alguna característica del producto de que se trate, como su calidad, clase, eficacia, uso, forma, cantidad, finalidad prevista, valor, materia prima, origen, lugar de venta, lugar donde se presta el servicio, período de producción, etcétera. Los términos descriptivos poseen escaso carácter distintivo y, por lo tanto, no reúnen los requisitos para poder ser protegidos a menos que se pueda demostrar que se ha establecido su carácter distintivo por medio de una utilización generalizada en el mercado. A los efectos de su comercialización, sin duda sería más fácil contar con una marca que indicase directamente qué vende usted. No obstante, por lo general, las marcas descriptivas no pueden ser propiedad de una empresa y no puede impedirse que otras empresas la utilicen.

Ejemplo.

“Platanitas sabrosas”, describe el producto, por lo tanto, no puede registrarse como marca.

Los signos genéricos son palabras o signos que designan la especie o el objeto al que se aplican. Están desprovistos de todo carácter distintivo y no pueden ser protegidos como marcas porque concederles protección conllevaría privar a la competencia del derecho a referirse a sus propios productos por su nombre. Cuando una marca de fábrica o de servicio sólida no se utiliza de la forma adecuada, con el transcurso del tiempo puede perder su carácter distintivo y convertirse en genérica y, por lo tanto, dejar de estar protegida.

Ejemplo:

Nadie puede reivindicar el derecho exclusivo a emplear la palabra “silla” para distinguir productos como una silla. De manera análoga, una manzana constituiría un símbolo genérico para la distinción de frutas manzanas, pero constituiría un símbolo arbitrario en el caso distinguir productos de computadoras.

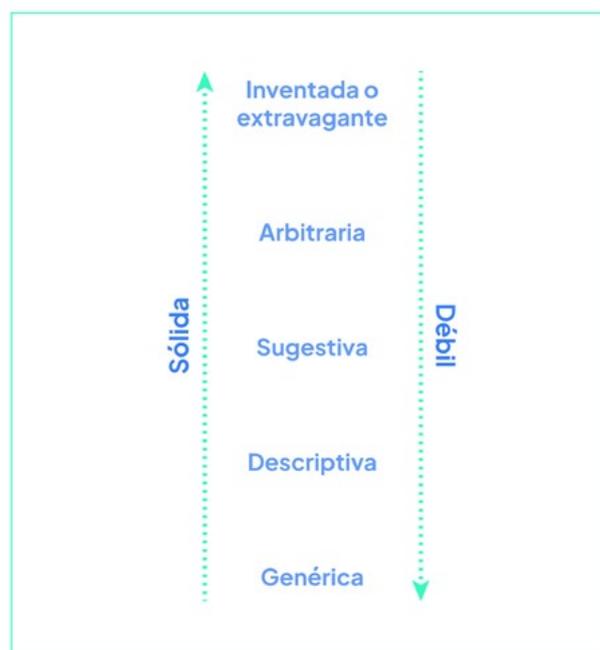
Es importante observar que para mantener la solidez de una marca de fábrica o de servicio es necesario un uso adecuado de esa marca. Debería asegurarse de que su empresa utiliza adecuadamente la marca, de modo que no debilite involuntariamente una marca sólida.

En definitiva, las palabras o nombres genéricos no podrán ser sujeto de protección, debido a que el signo es incapaz de cumplir con la función diferenciadora, que es fundamental para darle el carácter de marca.

La importancia de las marcas sólidas.

Es más probable que se conceda el registro a las marcas que son sólidas. Están mejor protegidas contra problemas como las marcas en conflicto con ellas o las marcas que pueden llevar a confusión. En cambio, las marcas débiles se ven sometidas a mayor competencia. A sus competidores les será más fácil utilizar una marca que sea similar a una marca débil y no se considerará que infringen los derechos sobre esta última. Las marcas sólidas distinguen claramente sus productos de los de la competencia, puesto que destacan entre la multitud de marcas. Las marcas sólidas son más eficaces para su uso en las actividades empresariales cuando se desea promover la autenticidad y ampliar las líneas de productos.

DIAGRAMA QUE MUESTRA LA SOLIDES DE LAS MARCAS EN FUNCION DE SU CARACTERISTICA DISTINVA.



10. ¿Cómo puede aumentarse el carácter distintivo de una marca?

Cuanto más distintiva sea la marca, mayor será la protección. Una marca de fábrica o de servicio puede ser intrínsecamente distintiva o adquirir carácter distintivo. Las marcas que consisten en palabras inventadas o extravagantes, las marcas arbitrarias y las marcas sugestivas son inherentemente distintivas y pueden recibir un grado de protección elevado. Algunas maneras de aumentar el carácter distintivo de su marca son las siguientes:

- » Utilizar un tipo de letra especial en lugar de letras convencionales.
- » Elegir y utilizar colores específicos.
- » Añadir a las letras un logotipo o elementos gráficos.

Por ejemplo, en un primer momento el trazo inferior que acompaña a la marca Nike no pudo registrarse aisladamente, pero, con el transcurso del tiempo, al adquirir la marca un significado secundario, acabó siendo apta para considerarse una marca y pudo ser registrado.



NIKE, Inc. Imagen procedente de la Publicación de la OMPI N.º 900.1. El secreto está en la marca: Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas, pp.28.

Por otra parte, las marcas distintivas pueden perder esa condición y convertirse en genéricas si se utilizan de manera inadecuada, por lo que es imprescindible mantener un uso adecuado y servirse de los derechos de observancia.

11. ¿Qué debería tenerse en cuenta al elegir o crear una marca?

¿Cómo se selecciona una marca adecuada? No existen reglas fijas para elegir o crear una, pero la lista de comprobación siguiente puede resultar útil.

- » Compruebe que nadie más ha registrado la marca o una marca que sea tan similar que induzca a confusión. El avocarse a las oficinas de la Dirección General de Propiedad Intelectual se convierte en la solución adecuada para esta solicitud, ellos se encargarán de realizar una búsqueda en la base de datos para comprobar que no existan antecedentes que puedan crear confusión, gramática, visual y fonética, así mismo estos explicaran a detalle cuales son los requisitos necesarios, prohibiciones según ley, para la inscripción de su marca.
- » Verifique que el signo propuesto satisface todos los requisitos jurídicos absolutos para el registro de una marca.
- » Seleccionar una marca sólida constituirá un potente instrumento de comercialización a largo plazo. Lo más aconsejable es seleccionar una marca que consista en palabras inventadas o extravagantes o una marca arbitraria.
- » Evite imitar marcas ya existentes. De acuerdo con la normativa nacional establecida en el artículo 84 numerales 1 y 4, no se concederá el registro de una marca de un competidor ligeramente modificada o de una marca célebre o muy conocida escrita de forma incorrecta tal que induzca a confusión. Por ejemplo, Fresh & Easy es la marca registrada en los Estados Unidos de América de una cadena de pequeñas tiendas de comestibles. No sería aconsejable intentar abrir una tienda similar con la marca Fresh and Ez, ya que, probablemente, se consideraría que es tan similar a la marca ya existente que induce a confusión y, por lo tanto, no se permitiría su registro o, en caso de registrarse, podría ser impugnada posteriormente.
- » Examine las posibles limitaciones al registro de una marca que incluya términos o signos geográficos.
- » Asegúrese de que la marca no tiene ninguna connotación no deseada en su propio idioma o en cualquiera de los idiomas de los posibles mercados de exportación.
- » Asegúrese de que la marca sea fácil de leer, escribir, deletrear y recordar y que sea apta para todos los tipos de soportes publicitarios.
- » Proteja las marcas figurativas. Los consumidores, al buscar un producto, se guían esencialmente por los colores y las presentaciones gráficas. Por ese motivo, muchas empresas deciden servirse de un símbolo, un logotipo, un diseño o una forma como marca o como complemento de una marca verbal. También es posible proteger esos elementos en virtud de la legislación en materia de diseños industriales y de derecho de autor. Si encarga a un artista que conciba un logotipo, asegúrese de formalizar con este un contrato escrito en el que se estipule que los derechos sobre ese logotipo serán propiedad del titular del registro de marca.
- » Es importante asegurarse de registrar toda expresión o señal de propaganda, que constituye la leyenda, anuncio, lema, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, mercancía, servicio, usado para identificar o distinguir a una empresa, establecimiento o asociaciones del Sector Social de la Economía (SSE), se puede constituir en marca.

Gestionar la creación de nuevas marcas

Al crear marcas nuevas, coordine el proyecto con todas las personas interesadas de su empresa, es decir, con las que se encarguen de la comercialización, la publicidad, las relaciones públicas, y asuntos jurídicos. Es fundamental trabajar en conjunto todos esos departamentos con la finalidad de formular una estrategia de marca sólida.

Subraye los beneficios que se derivan de utilizar una marca sólida, orientando a su empresa hacia estrategias de largo plazo. Esto ayudará a su equipo a lograr un equilibrio entre los distintos desafíos que plantea la creación de una marca nueva.

Puede que sea beneficioso subcontratar la creación de su marca o el asesoramiento de un experto en el desarrollo de la imagen de marca. Es importante señalar que las marcas y los logotipos artísticos también pueden estar protegidos por derecho de autor por lo que hay que tomar las medidas pertinentes para evitar conflictos y asegurarse que se ceda oficialmente a su empresa el derecho de autor sobre la marca, o ambos.

Lista recapitulativa de comprobación

- » ¿Cuál es la solidez de su marca? Determine el carácter distintivo de su marca en comparación con las de la competencia.
- » Creación de una marca nueva. Coordine internamente la creación de una marca nueva entre los responsables del marketing, la publicidad y las relaciones públicas, así como de los asuntos jurídicos, a fin de garantizar que se cree una marca sólida y que esta se utilice al máximo de sus posibilidades.
- » Búsqueda. Compruebe la disponibilidad de la nueva marca, el nombre de dominio correspondiente y los nombres de usuario de las redes sociales.

el
secreto
está en
la marca

4

La protección de las marcas

12. ¿Cómo puede su empresa proteger su marca o marcas y cuál es el procedimiento?

La protección jurídica de una marca se obtiene mediante su registro, ante la DIGEPIH. Para lo que necesitará contratar un abogado con facultades para ejercer en Honduras, este deberá crear un usuario en la plataforma WIPOFILE, donde se llenan los formularios de marcas y se presentan de forma electrónica, con posterior presentación en físico dentro de un periodo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha admisión de la solicitud electrónica; ante la DIGEPIH, con dirección centro cívico gubernamental, cuerpo bajo "c", Tegucigalpa, Francisco Morazán.

<https://marcas.ip.gob.hn/efiling/>

Además del formulario de solicitud de registro de marca, se deberá adjuntar a dicha solicitud:

- » Carta poder debidamente legalizada.
- » Escritura de Constitución de la empresa en caso de ser persona Jurídica; en caso de persona natural extranjera su pasaporte; de ser una persona natural hondureña su tarjeta de identidad, cualquiera de estos documentos debidamente legalizados.
- » 21 reproducciones de la marca que se está solicitando.
- » Documento de Prioridad de registro en el extranjero, si aplicase.
- » Un timbre de contratación de cincuenta lempiras (L50.00).

Previo a ingresar una solicitud, cualquier persona puede solicitar una búsqueda de antecedentes registrales, para comprobar la existencia de posibles antecedentes para la marca a registrar, esta búsqueda no es un requisito y no es vinculante al procedimiento.

Estos formularios, y otros más relacionados a las diversas actuaciones de registro se pueden encontrar en la página oficial del Instituto de la propiedad: <https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual>

Es importante saber que la solicitud de registro debe ser a través de un representante legal; en primera instancia el abogado como paso inicial del proceso, requiere inscribirse o registrarse en línea y en respuesta se le asignará un código o clave de acceso y seguridad con el cual podrá ingresar y continuar el proceso, llenando el respectivo formulario y cumpliendo con los requisitos que se le piden de acuerdo la Ley de propiedad Industrial.

El registro de la marca no es algo obligatorio dentro de la ley de Honduras, sin embargo, no realizarlo aumenta las posibilidades de incurrir en posibles infracciones de violaciones a los derechos de marcas, ya que el registro de marca confiere a su titular, el derecho al uso exclusiva de esta para los productos y servicios para los que se hubiese otorgado el registro, así como el prestigio que se obtiene y la protección legal ante conflictos que se pueden dar en el futuro.

El sistema del primer solicitante del registro de la marca y el sistema del primer usuario de la marca.

Los países adoptan bien el sistema del primer solicitante del registro de la marca, bien el sistema del primer usuario de la marca. Aunque estos sistemas conlleven consecuencias distintas para las empresas, la mejor estrategia en ambos casos es que registre su marca lo antes que pueda en todos los países en los que desee hacer negocios.

En los países que aplican el sistema del primer solicitante del registro de la marca, los derechos sobre una marca pertenecen a la empresa que primero presente una solicitud de registro de esa marca, aunque otra empresa la haya utilizado previamente.

Por consiguiente, el sistema del primer solicitante del registro de la marca alienta a que se registre pronto la marca. Habida cuenta de que el uso de una marca que no haya sido registrada no confiere derecho alguno, los competidores pueden imponerse a los derechos del “verdadero” titular de la marca por medio de la presentación de la primera solicitud de registro de marca para una marca idéntica o semejante en grado de confusión.

Esto significa que, con muy pocas excepciones, la empresa o persona que primero presente una solicitud de registro de la marca disfrutará de protección jurídica, y no aquella que pueda demostrar que ha sido la primera en usar la marca.

En los países que observan el sistema del primer usuario de la marca, el propietario de la marca es la persona que la utilizó por primera vez en el mercado, independientemente de que esa marca haya sido registrada. Si bien el registro no es obligatorio en esos países, en general registrar su marca constituye una estrategia mucho más sólida, puesto que, normalmente, tendrá a su disposición un conjunto más amplio de vías de recurso.

Si amplía su actividad empresarial a países que aplican el sistema del primer solicitante del registro de la marca, es aconsejable que presente una solicitud de registro de marca en esos países antes de efectuar la importación o fabricación propiamente dichas de los productos e, incluso, antes de reunirse o mantener negociaciones con otras empresas de esos países. Existen empresas que buscan marcas usadas o que hayan podido ser usadas pero que no estén registradas. Proceden a registrarlas y, seguidamente, se dirigen a su propietario legítimo con la pretensión de que les pague una compensación.

A la medianas y grandes empresa hondureñas se le sugiere presentar una solicitud de registro de marca en los países que fabrique sus productos aunque no tenga intención de venderlos en ellos, de no hacerlo, corre el riesgo de que otras empresas, o incluso su licenciataro o su distribuidor, registren su marca con lo cual adquiere el derecho a impedirle que siga fabricando y exportando productos que lleven la marca registrada, puesto que hacerlo supondría una infracción del derecho de marca, aunque el fabricante no vendiera sus productos en ese país.

13. ¿De qué otros instrumentos jurídicos disponen para proteger su imagen de marca u otros aspectos de sus productos?

En función de la naturaleza de su marca o sus productos, podrá utilizar uno o varios de los tipos de derechos de propiedad intelectual siguientes para proteger sus intereses empresariales:

Diseños industriales¹. La exclusividad respecto de las características estéticas de un producto (por ejemplo, su forma, ornamentación, motivos decorativos, líneas o color) que cumplen ciertos criterios puede obtenerse por conducto de la protección de los diseños industriales, que en algunos países de denomina “patentes de diseño”. Para estar protegido de conformidad con la mayoría de las legislaciones nacionales, un diseño industrial ha de ser nuevo u original, o ambas cosas. Los derechos sobre un diseño industrial en Honduras tienen una protección de hasta 15 años, iniciando con una primera protección de cinco (5) años y hasta dos renovaciones de duración de 5 años cada una.

El registro del del diseño industrial permiten al titular del derecho impedir que la competencia produzca y/o comercialice productos que sean idénticos o que al consumidor le parezca que tienen el mismo aspecto. Por consiguiente, el fabricante de un producto podrá impedir la comercialización de nuevos productos con una forma idéntica o ligeramente similar, haya habido copia o no, e independientemente de que los consumidores lleguen o no a confundirse. Es importante señalar que, si desea proteger su diseño industrial, en la mayoría de los países este debe ser confidencial hasta que se registre.

Derecho de autor². Las obras literarias y artísticas originales pueden estar protegidas por derecho de autor y el tiempo de protección depende del tipo y naturaleza de la obra, como, por ejemplo, libros, revistas, manuales, música, dibujos, fotografías, anuncios publicitarios, logotipos, algunos tipos de bases de datos, programas informáticos, etc.

Patentes³. Pueden utilizarse para proteger las invenciones que cumplan los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Secretos comerciales⁴. La información empresarial confidencial puede beneficiarse de la protección de los secretos comerciales siempre que tenga valor comercial, no sea conocida en general por terceros y el propietario haya tomado medidas razonables para mantenerla en secreto. Asegúrese de que mantiene la confidencialidad de los nombres o las marcas de productos nuevos que todavía no se hayan usado o registrado. En tal caso, se recomienda suscribir acuerdo de confidencialidad con los empleados o dejar establecida la salvaguarda en los contratos de trabajo.

Las leyes sobre competencia desleal, las medidas judiciales por atribución engañosa o las leyes de protección del consumidor pueden permitirle adoptar medidas contra las prácticas empresariales desleales de la competencia.

¹ Véase Lo atractivo está en la forma, publicación de la OMPI, y el módulo 02 de IP PANORAMA™.

² Véase Expresión creativa, publicación de la OMPI, y el módulo 05 de IP PANORAMA™.

³ Véase Inventar el futuro, publicación de la OMPI, y el módulo 03 de IP PANORAMA™.

⁴ Véase el módulo 04 de IP PANORAMA™.

Protección acumulativa. Dependiendo de su imagen de marca o sus productos, tal vez pueda valerse de diversos derechos de propiedad intelectual y lo más aconsejable es obtener el asesoramiento de un abogado experto en propiedad intelectual a fin de asegurarse de que proteja adecuadamente sus activos de propiedad intelectual.

En muchos países, un signo específico puede contar con protección acumulativa con arreglo a la legislación en materia de derecho de autor, diseños industriales y marcas; por consiguiente, ese signo podrá satisfacer los requisitos establecidos en la legislación respectiva como obra artística, ornamentación o logotipo. No obstante, el grado y el alcance de esa protección acumulativa varía muy considerablemente de un país a otro.

14. ¿Por qué debería su empresa registrar su marca o marcas?

Registrar una marca es fundamental para proteger y distinguir la identidad de tu empresa en el mercado. Al hacerlo, aseguras que nadie más pueda utilizar un nombre, logo o diseño similar que pueda confundir a los consumidores. Esto fortalece la confianza de tus clientes y te otorga exclusividad en tu industria. Además, el registro de marca puede aumentar el valor de tu negocio a largo plazo, ya que se convierte en un activo intangible importante. También te brinda la base legal para expandir tu marca a nivel nacional e internacional. En resumen, registrar tu marca es una inversión esencial para el éxito y la protección de tu negocio.

Además, que el registro de la marca otorga el derecho de hacer valer los derechos de la marca y en consecuencia tiene derecho a impedir que esa marca sea usada por terceros. Así mismo, obteniendo el certificado de registro, se reduce la carga de la prueba en caso de un proceso judicial, es decir, el propietario no tiene que demostrar que la marca es válida, que él es el titular ni que la marca posee buen nombre. Además, y como ventaja económica, se puede también acotar que cuando la marca está registrada, da derecho a reclamar una indemnización mayor por los daños y perjuicios que ocasiona la usurpación. Otro beneficio del registro de marca es que la Oficina nacional de registro de marcas, deniegan automáticamente el registro de la marca de determinados productos o servicios cuando entienden que esas marcas, por su semejanza, pueden inducir a confusión con otra marca de esa misma clase.

Es un activo valioso que facilita vender una marca registrada o conceder una licencia sobre una marca registrada y normalmente se obtiene un precio más alto cuando se concede la marca bajo un acuerdo de franquicia o en la explotación de productos derivados.

La marca es una garantía para gestionar recursos. A veces, una marca registrada que goce de buena reputación también puede utilizarse para obtener financiación o una hipoteca de las instituciones financieras, que son cada vez más conscientes del valor que revisten las marcas para la prosperidad de las empresas.

Impide las importaciones. Una marca nacional o extranjera debidamente registrada, da el derecho a impedir que ingresen al país productos importados con marcas falsificadas o engañosas, para lo cual se deberá trabajar en coordinación con la administración de aduanas a fin de que es-

tas puedan inspeccionar y decomisar los productos falsificados que infrinjan la marca registrada. De igual manera, están facultadas para ordenar que los materiales e implementos que hayan sido utilizados dentro del país en la fabricación o creación de mercancías pirateadas o falsificadas sean, sin compensación alguna, destruidas en forma inmediata, o en circunstancias excepcionales, se disponga el retiro de los canales comerciales cuando fuere apropiado para reducir o minimizar el riesgo de infracciones futuras. Para efectos de ordenar la destrucción, los entes jurisdiccionales competentes tomarán en consideración, entre otros factores, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual. Es fundamental registrar las marcas en todos los mercados de su interés. Si no se registra la marca, es posible que la inversión que ha realizado en la comercialización de un producto no dé los resultados esperados, ya que empresas pueden utilizar marcas idénticas o tan similares que induzcan a confusión. Los consumidores podrían comprar por error el producto del competidor al pensar que se trata del producto de su empresa. No solo causaría una merma de los ingresos de su empresa y confundiría a sus clientes, sino que también podría dañar el prestigio y la imagen de su empresa, especialmente si el producto rival es de una calidad inferior.

15. ¿Qué derechos confiere el registro de una marca?

Además de las ventajas anteriores, los derechos exclusivos que confiere el registro de una marca permiten a su propietario impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con una marca idéntica o tan similar que pueda llevar a confusión. Por lo tanto, podrá prohibir que los competidores:

- » coloquen la marca en sus productos o en el embalaje de estos;
- » almacenen o vendan productos que lleven la marca o que presten servicios con esa marca;
- » importen o exporten productos que lleven esa marca;
- » utilicen esa marca en los documentos, los sitios web y la publicidad de sus empresas.

Sin embargo, esos derechos exclusivos tienen límites. La vigencia de esos derechos está limitada a:

- » El país o los países en los que haya registrado la marca.
- » Los productos o servicios para los que está registrada la marca de acuerdo con la Clasificación Internacional de Nisa.
- » Las situaciones en las que se detecte hay una marca infractora que induzca a confusión a los consumidores.

16. ¿Equivale el registro del nombre de su empresa o del nombre comercial de su negocio al registro de una marca?

Con frecuencia se piensa equivocadamente que, al registrar una empresa y su nombre comercial en el registro mercantil, estos también quedarán protegidos automáticamente como marca. No es así. Es importante entender la diferencia entre el nombre de la empresa, el nombre comercial y la marca de fábrica o de servicio:

El nombre de la empresa, o razón social, es el nombre oficial que figura inscrito en el registro mercantil. Se emplea en la escritura de constitución y/o los estatutos, los reglamentos, los contratos, los impuestos y otras actividades administrativas a fin de identificar a la empresa y puede ser de carácter individual, societario o colectivo y se identifica con terminaciones: S de R.L, S.A, S.A de C.V, entre otros.

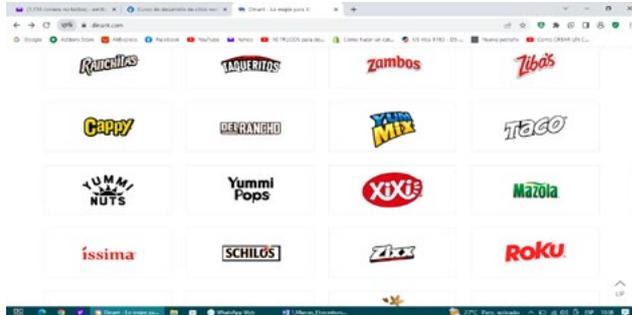
El nombre comercial es el nombre, denominación, designación o abreviatura que utiliza la empresa para identificarse cuando se comunica con sus clientes.

En la mayoría de los países, se adquieren ciertos derechos exclusivos con respecto a un nombre comercial por el mero hecho de usarlo en público sin que medie su registro oficial y sin formalidad alguna, bajo el riesgo de tener que defender este derecho en vía jurisdiccional, que suele ser más costosa en cuanto a tiempo y dinero. La legislación nacional de Propiedad industrial, contempla que los nombres comerciales pueden tener el uso exclusividad en el momento de adquirir el registro del nombre comercial, al igual que las marcas, excepto que no será aplicable la clasificación de productos y servicios de Niza; así mismo la protección del nombre comercial será por 5 años renovables con la presentación de su existencia legal ante la DIGEPIH, pagando la tasa establecida.

Como ya se menciona en apartados anteriores, una marca de fábrica o de servicio, es el signo que utiliza una empresa para diferenciar sus productos o servicios de los de la competencia en el mercado. Cabe la posibilidad de que incluso las pequeñas empresas posean más de una marca de fábrica o de servicio. Así, las empresas pueden emplear una determinada marca para identificar todos sus productos, una línea de sus productos en particular o un tipo específico de sus productos. Cuando una empresa utiliza su nombre comercial, o una parte de este, como marca de fábrica o de servicio, también debería registrarlo como marca.

Ejemplo.

Corporación Dinant es la empresa titular de todas estas marcas registradas para identificar productos en el sector alimenticio:



Tomado de <https://www.dinant.com/>

17. ¿Cuáles son los principales motivos de denegación de una solicitud de registro?

Los países de Centro América y República Dominicana, han acordado armonizar los criterios para desestimar o denegar una solicitud de registro de marca, basándose en dos fundamentos principales: el examen de forma y el examen de fondo de los cuales se habla a continuación:

a) El Examen de forma.

Consiste en determinar si existen omisiones o errores en la presentación de la solicitud. En caso de que el análisis de forma arroje elementos de no conformidad, se le comunicara al solicitante, para que subsane los errores u omisiones dentro de un plazo de 30 días.

Los requisitos para el examen de forma son los siguientes:

- » Poder del representante legal.
- » Escritura de constitución si es empresa.
- » Veinte (20) ejemplares de la reproducción de la marca.
- » Llenar la solicitud de registro de marca en línea.
- » Presentar toda la documentación en físico dentro de los 10 días hábiles a partir de la fecha de la solicitud en línea, acompañado de un timbre de L.50.00.
- » Revisión de la lista de productos o servicios, de acuerdo con las disposiciones de la clasificación de productos o servicios de Niza.

b) El Examen de fondo

Posteriormente al examen de forma, el examinador deberá llevar a cabo un examen de fondo de la solicitud a efectos de establecer si la misma incurre en algunas de las prohibiciones absolutas o relativas, contemplado en los art. 83 y 84 de la Ley de Propiedad Industrial de Honduras y en los criterios de aplicación de los mismo establecidos en el Manual Armonizado en Materia

de Marcas de los Países Centroamericanos y de la República Dominicana, en materia de Propiedad Industrial.

Prohibiciones absolutas o fundadas en razones intrínsecas.

Se han establecido en atención a motivos de interés público o interés general, así como a la incapacidad del signo de cumplir con su función diferenciadora. A continuación, se listan algunas de las causas más comunes por las que puede ser denegada la solicitud de marca, sin menoscabo de otras que contempla la Ley de Propiedad Industrial en los Arts. 83 y 84:

- » No tengan suficiente aptitud distintiva con respecto a los productos o servicios a los cuales se apliquen;
- » Que sea descriptiva respecto a las características de los productos o servicios.
- » Consistan en una designación común o usual, denominación genérica o el nombre técnico de los productos o servicios de que se trate;
- » Sean contrarios a la moral o al orden público;
- » Consistan en signos, palabras o expresiones que ridiculicen o tiendan a ridiculizar a terceros.
- » Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, o alguna otra característica.
- » Sean idénticos o se asemejen, de forma que pueda inducir al público a error con respecto a los productos o servicios de otras empresas, aunque la marca esta vencida.
- » Consista en una indicación geográfica.
- » Reproduzcan o imiten signos oficiales sin la debida autorización.
- » Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio.
- » Los nombres, emblemas y distintivos de organismos internacionales o de entidades religiosas y de beneficencia legalmente reconocidas;
- » Incluyan una reproducción total o parcial de símbolos patrios.
- » Incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en el extranjero.

Prohibiciones Relativas. Los motivos de irregistrabilidad relativos o fundados en derechos de terceros, atienden a un interés prevalentemente particular de otro signo o derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el uso del signo que se pretende registrar, como ser las causales siguientes:

- » Sea idéntico, o se asemeje de forma que pueda crear confusión visual o gramatical o fonéticamente a una marca registrada o en trámite de registro en Honduras; o que sin estar registrada está siendo usada por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro, siempre que la marca sea para los mismos productos o servicios o para productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue;

- » Constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de un signo distintivo notoriamente conocido en Honduras cualquiera sea los productos o servicios a los cuales el signo se aplique.

En caso de que el examen o análisis de fondo arroje hallazgos que contravengan lo establecido en los art. 83 y 84, ya referidos, se le comunicara al solicitante, para que subsane los errores u omisiones dentro de un plazo de 60 días para contestar las objeciones planteadas, o si prefiere modificar o retirar definitivamente su solicitud. Después de este periodo si el solicitante no contesta las objeciones o habiéndolo hecho, las mismas persisten, se denegará la solicitud de inscripción mediante resolución fundamentada por el Departamento Legal de la DIGEPIH también es importante señalar que la misma Ley le confiere a cualquier persona interesada el derecho de presentar oposición contra el registro de una marca dentro del período de publicación y hasta treinta (30) días contados desde la fecha de la última publicación del aviso que anuncia la solicitud.

La oposición deberá presentarse indicando los fundamentos en que se basa, acompañando o anunciando las pruebas que fuesen pertinentes, debiendo substanciarse de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento. Sin embargo, el registro de la marca podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios, cuando la oposición fuese limitada o no justificase una denegación total del registro solicitado, y siempre que la coexistencia de ambas marcas no fuese susceptible de crear confusión.

Por último, en numerosos países también es posible que se deniegue el registro de una marca si esta entra en conflicto con otros derechos preexistentes como, por ejemplo, los diseños industriales, el derecho de autor, los nombres de persona, de empresa o comerciales, las designaciones comerciales, las indicaciones geográficas o los signos de pueblos indígenas.

18 ¿Se puede conseguir una marca gratuitamente o comprarla a una persona que ya no la necesita?

La ley de Propiedad Industrial en el Artículo 100 cita como se maneja la transferencia y licencia de uso de la marca de la siguiente manera:

Los derechos relativos a una marca registrada o en trámite de registro podrán ser cedidos por actos entre vivos o por vía sucesoria.

La cesión podrá hacerse independientemente de la empresa o de la parte de la empresa titular del derecho, y con respecto a todos o algunos de los productos o servicios que la marca distingue. Sin embargo, no podrá hacerse la cesión y la que se hiciere será anulable cuando pudiese tener el efecto de crear confusión, particularmente en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la calidad o la aptitud para el empleo o el consumo de los productos o servicios a los que se aplica la marca. Toda cesión o transferencia de una marca registrada deberá constar por escrito e inscribirse en el Registro de Propiedad Industrial.

La cesión o transferencia no tendrá efectos legales frente a terceros mientras no se encuentre inscrita. La inscripción devengará la tasa establecida. La transferencia de una marca por fusión de empresas o por cualquier forma de sucesión civil o comercial, se inscribirá en virtud de cualquier documento público que pruebe la fusión o la sucesión correspondiente.

Recomendaciones sobre este apartado:

a) Cuando adquiera una marca de un tercero, compruebe lo siguiente:

- » ¿Está registrada la marca? ¿Para qué países? ¿Para qué categorías de productos o servicios?
- » ¿Quién es el propietario actual de la marca? ¿Quiénes fueron los anteriores propietarios, si los hubo?
- » ¿Hay alguna licencia preexistente? Si es así, ¿cuál es el alcance de los derechos de las licencias preexistentes? ¿Corre peligro la marca por haberse concedido licencias sin imponer condiciones sobre la calidad de los productos o los servicios que se comercialicen con esa marca?
- » ¿Hay algún derecho de retención, gravamen, demanda u otro procedimiento judicial contencioso en curso que pueda poner en peligro la marca?
- » ¿Han impugnado la marca los competidores en alguna ocasión?
- » ¿Le concede el vendedor declaraciones y garantías suficientes en el acuerdo de adquisición?

b) Si tiene interés en utilizar una marca abandonada, sería prudente que:

- » solicitara el asesoramiento de un abogado especializado en marcas;
- » verificara cuidadosamente que el titular o propietario original ha cesado de utilizar la marca y que esta ha sido abandonada;
- » solicitara la cancelación del registro si la marca continúa estando registrada;
- » registrara la marca para los fines que se proponga.

19. ¿De qué manera puede usted averiguar si el signo que propone está en conflicto con una marca de la competencia?

Una vez que haya elegido y/o decidido utilizar una marca nueva, solicite ante la Oficina de Registro de Propiedad Industrial una búsqueda de antecedentes de marca con lo que tendrá información pertinente sobre la disponibilidad de la marca y hacer las valoraciones para mitigar los principales riesgos, además de ahorrar tiempo y otros recursos valiosos.

Con el Informe de Antecedentes el interesado, podrá:

- » Asegurarse de que no infringe la marca de otra empresa. Si utiliza una marca que infringe los derechos de marca de un tercero, no solo cabe la posibilidad de que deba indemnizar a este por daños y perjuicios y de que reciba mala publicidad, sino que también puede verse obliga-

do a dejar de utilizar la marca. Probablemente tenga que destruir todos los embalajes y el material publicitario y de otra índole en los que aparezca la marca infractora. Su empresa deberá hacer frente, asimismo, a un costo adicional en tiempo y dinero para cambiar completamente la marca e intentar traspasar a una marca nueva el buen nombre que haya podido adquirir. El principal error que cometen quienes tienen poca experiencia en realizar un análisis de disponibilidad de la marca es pensar únicamente en si alguien ha registrado exactamente la misma marca y no en si existe algo “similar. No olvide que la infracción del derecho de marca tiene lugar si la marca propuesta, o una marca que sea tan similar que lleve a confusión, ya es propiedad de otra empresa que la utiliza para productos idénticos o similares.

- » Mediante el análisis de disponibilidad de la marca, puede determinar en consulta con su apoderado legal, si se puede registrar la marca propuesta. Así, evita gastos inútiles relacionados con la solicitud de registro de marca si determina previamente que la marca propuesta no está libre para su utilización.
- » Si la marca que propone es susceptible de ser registrada, el análisis de disponibilidad le ayudará a conocer el grado de solidez de la marca desde un punto de vista jurídico.
- » Cabe la posibilidad de que otras partes interesadas en su actividad empresarial exijan un informe con los resultados del análisis de disponibilidad de la marca antes de hacer negocios con usted. Por ejemplo, puede que el distribuidor de sus productos o la compañía aseguradora de su empresa no deseen que asuma un riesgo evitable.
- » Si está interesado en registrar su marca en el extranjero es recomendable acudir a las oficinas de propiedad industrial de los respectivos países donde desea registrar su marca. En el sitio web de la OMPI (www.wipo.int/directory/es/urls.jsp) se ofrece una lista de las oficinas de propiedad intelectual ordenadas por países.

Debe tener en cuenta que toda búsqueda de marcas deberá llevarse a cabo:

- » con respecto a los países pertinentes (tenga en cuenta asimismo los planes futuros de ampliación de su empresa);
- » con respecto a los productos a los que se aplicará la marca (las marcas están agrupadas por “clase”, con arreglo a los productos o servicios que permiten identificar). Por consiguiente, tal vez convenga que comience por familiarizarse con las diferentes clases de marcas;
- » con respecto a las marcas que sean tan similares que lleven a confusión (en este aspecto puede ser útil contar con la orientación de un agente de marcas).

¿Qué grado de exhaustividad debe tener ese análisis de disponibilidad de la marca?

En la Oficina de Propiedad Industrial hay buena disposición para ayudar a los emprendedores con la búsqueda de antecedentes registrales de marca y las MIPYMES pueden acogerse a los beneficios que le brinda la Ley de incentivos a la MiPymes 48-2022, para lo cual deben llenar el formulario en línea que aparece en el mismo sitio web <https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual/marca> en la parte que se refiere a requisitos para registrar marca MiPymes. Ahora bien, en el marco internacional, la búsqueda puede

resultar no solo bastante costosa, sino también un proceso de resultados impredecibles. Además, ninguna búsqueda podrá descubrir todos los posibles tipos de usos de marcas no registradas. Sin embargo, realizar una búsqueda, aunque sea limitada, es aconsejable y mejor que no efectuar búsqueda alguna.

20. ¿Qué costos entrañan la creación y la protección de una marca?

Es importante presupuestar adecuadamente los costos que comporta la creación y el registro de la marca, a saber:

- » La búsqueda para analizar la disponibilidad de la marca tiene un costo de L. 100.00 (no es requisito, ni vinculante al registro).
- » El proceso de registro. Este paso es la culminación para recibir el certificado de marca registrada, por lo tanto, acarrea costos que varían en función del número de países y de la categoría de los productos (o las clases de marcas). En la página web www.ip.gob.hn, en el portal de «MARCAS» está detallada toda la información sobre tasas y el proceso de registro. Al margen que pueda informarse más detalladamente con un profesional jurídico conocedor del sistema, así como de las diferentes acciones a seguir relacionados con el registro de una marca y su mantenimiento. En Honduras, la tasa para la inscripción de una marca en el Registro de Propiedad Industrial tiene un costo de L.700.00. acompañado de un timbre de contratación de L 05.00.
- » Otros gastos fijos en el que se incurre son los costos por publicación en el Diario Oficial La Gaceta de L. 4,517.10, estos precios están sujetos a cambios futuros.

Es importante resaltar que la presentación de la solicitud de registro de marca es gratuita, y los costos de representación dependerán de las situaciones contractuales pactadas entre las partes para el trámite de registro.

21. ¿Quién está autorizado a solicitar el registro de una marca?

En general, cualquier persona que tenga intención de utilizar una marca, o de permitir su uso a terceros, puede solicitar su registro. Puede tratarse de una persona natural o una persona jurídica. Sin embargo, en la mayoría de los países, la persona que solicita el registro debe residir en ese país. En Honduras cualquier trámite de registro en Propiedad Industrial debe ser hecho por medio de apoderado legal (abogado) para lo que cualquier persona interesada deberá de emitir una carta poder de representación.

22. ¿Se necesita un agente de marcas para presentar una solicitud de marca?

Ya se ha dicho que en Honduras es requisito indispensable presentar la solicitud a través de un apoderado legal y para mejores resultados y menos atrasos, se recomienda que este profesional, esté familiarizado con los pormenores del trámite de registro de una marca; de este modo, el solicitante se asegura de que la protección se solicite con arreglo a la clase o clases de marcas adecuadas y se evita el riesgo de que la solicitud sea denegada por motivos absolutos o relativos. La presentación de una solicitud de registro de marca no es un asunto administrativo rutinario. Es necesario que elabore una estrategia apropiada en lo referente a la protección de las marcas; así como en la amplitud, o determinación de la descripción de la lista de productos o servicios de que se trate. Debe tener en cuenta los resultados de la búsqueda para determinar la disponibilidad de la marca y las posibles controversias que puedan suscitarse más adelante. También tendrá que considerar los planes futuros para la marca con objeto de asegurar que todos los productos o servicios para los que se desea utilizar la marca estén comprendidos en la solicitud. Al tramitar las solicitudes, cabe la posibilidad de que necesite asesoramiento de orden práctico y un análisis de los riesgos respecto de la mejor estrategia para responder a las resoluciones, autos que puedan emitir desde la oficina de Propiedad Industrial, en especial a una denegación. Por todos estos motivos, generalmente se recomienda contar con la ayuda de un agente de marcas.

23. ¿Cuánto tiempo se tarda en registrar una marca?

El tiempo necesario para registrar una marca varía considerablemente de un país a otro; suele oscilar entre tres meses y dos años, dependiendo, entre otras cosas, de si la oficina de marcas realiza un examen de fondo parcial o completo y de si hay procedimientos de oposición en curso. En Honduras, si la marca no presenta tropiezos ([véase el apartado N°17](#)), el registro puede obtenerse en lapso de tres (3) a seis (6) meses. El tiempo que se tarda en efectuar el trámite de solicitud de registro de la marca influye decisivamente en el plazo para el lanzamiento del nuevo producto. Asegúrese de que prepara la solicitud de registro de marca con suficiente antelación, de manera que disponga del registro antes de empezar a utilizar la marca en sus productos o en la publicidad.

24. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para realizar la solicitud de registro de una marca?

En el contenido que se presenta a continuación se proporciona una perspectiva general básica del proceso de solicitud. Cabe señalar que puede haber importantes variaciones entre los países y que siempre es recomendable consultar a la oficina de marcas o a un agente de marcas para obtener información actualizada sobre los procedimientos y las tasas aplicables.

En el caso de Honduras, como ya se ha dicho, todo el proceso se hace en línea a través del sitio <https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/menu-propiedad-intelectual/marca>, donde se le dan todos los requerimientos para el trámite de registro de marca en el Registro de Propiedad Industrial.

- » Para iniciar cualquier proceso para el trámite de solicitud de marca, se debe hacer por medio de un abogado “apoderado legal” que representa al interesado en el registro de su marca.
- » El abogado llena el “Formulario de registro usuario para plataforma WIPOFILE; con los datos personales, No. de Identidad y No. de Colegiación.
- » Llenar en línea el Formulario de «Búsqueda por Denominación». Resultado de esta acción, se obtiene un reporte de búsqueda de antecedentes registrales de marca; que le indica si la marca que solicita está o no disponible. La tasa por pagar es de L.100. (este paso es opcional, pero es muy recomendable realizarlo)
- » El abogado presenta la solicitud en línea firmada y sellada, adjuntando a dicha solicitud el formulario, con los requisitos establecidos en el artículo 85 de la ley de Propiedad Industrial, y adjuntando un timbre de contratación de L.50.00. Resultando de esta gestión que la Oficina de Propiedad Industrial le asigna un número de Solicitud de registro y la fecha de presentación.
- » El abogado tiene 15 días máximo después de la fecha de la solicitud en línea para que presente físicamente en la receptoría de la DIGEPIH.
- » A lo interno, la solicitud pasa por un examen de forma y de fondo para obtener el reporte de si tiene o no objeciones que subsanar. (véase el apartado N°19)
- » El apoderado Legal recibe un aviso de estar conforme, es decir que no tiene objeciones, y se le da paso para que inicie el proceso de realizar tres (3) publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta en lapso de 30 días, en intervalos de diez (10) días hábiles cada una, con el fin de conceder un plazo a terceros para dar oportunidad a que se opongan a su registro.
- » La publicación en el Diario Oficial La Gaceta tiene un costo de L. 4,517.10 por una marca y por la publicación completa de la página donde se utilizan 4 marcas tiene un costo de L. 11,040.00
- » Finalmente pagar L.700.00 para obtener el Certificado de Marca Registrada, acompañado de un timbre de contratación de L 5.00.

25. ¿Durante cuánto tiempo estará protegida su marca registrada?

Si bien la duración de la protección puede variar, en Honduras las marcas registradas están protegidas durante 10 años. El registro puede renovarse indefinidamente a condición de que se paguen periódicamente las tasas de renovación y anualidades pertinentes.

26. ¿Pueden coexistir dos marcas idénticas?

Sí. Las marcas idénticas utilizadas para productos o servicios idénticos pueden coexistir sin que haya ningún riesgo de infracción de los derechos de un tercero en países distintos, siempre que no se trate de una marca notoriamente conocida. Las marcas idénticas o similares también pueden coexistir en el mismo país siempre que:

- » Se utilicen para productos o servicios distintos que están incluidos en clases diferentes de la Clasificación de Niza, a excepción de las marcas notoriamente conocidas, o
- » Sea improbable que haya ninguna confusión en el mercado; o bien
- » Haya un acuerdo de coexistencia (véase a continuación).

Por ejemplo: la marca de la empresa de restaurantes “URBAN” coexiste con la marca de producto alimenticios “URBAN”.

La mejor manera de evitar tener que hacer frente a marcas idénticas o similares en el mismo mercado es efectuar oportunamente una búsqueda de marcas. Si, a pesar de haberlo hecho, se plantea un conflicto con una marca idéntica o tan similar que lleve a confusión, necesitará decidir en cada caso cuál es la respuesta apropiada:

- » Una posible solución es concertar un acuerdo de coexistencia con el propietario de la marca con la que se está en conflicto. El objetivo principal es lograr la coexistencia pacífica en el mercado mediante la determinación de las condiciones que lo permitan.
- » En algunos países, es posible que los procesos judiciales sean la única vía adecuada de solucionar un conflicto con marcas idénticas o similares en el mismo mercado.
- » La compra de la cesión de derechos de marcas también puede ser una solución para la resolución de este conflicto.

27. ¿Es necesario registrar todas las pequeñas modificaciones de su marca?

Muchas marcas han cambiado ligeramente a lo largo de los años con el propósito de modernizar la imagen de la empresa o adaptarse a los nuevos medios de publicidad. Su empresa deberá consultar a la oficina u oficinas de marcas pertinentes, o a un agente de marcas, para saber si los cambios realizados exigen que se presente una nueva solicitud y se paguen las tasas correspondientes.

Ejemplo, Los cambios de Logos SHELL



El logotipo Shell® es propiedad del grupo de empresas Royal Dutch Shell.

28. ¿Qué sucede si desea utilizar su marca para un producto diferente?

En Honduras, y en la mayoría de los países se exige que en el formulario de solicitud de marca se indiquen los productos o servicios para los que se desea registrar la marca y que se agrupen con arreglo a clases. Por clases se entienden las que figuren en el sistema de clasificación de marcas. Si ha registrado una marca para un producto determinado y desea usarla para un producto que pertenece a otra clase, deberá presentar una nueva solicitud de registro de marca.

Veamos un ejemplo. Si su empresa produce cuchillos y tenedores, la solicitud de registro de marca debe hacerse respecto de los productos correspondientes de la clase 8 de la Clasificación de Niza.

Sin embargo, si desea comercializar con la misma marca otro tipo de utensilios de cocina (por ejemplo, recipientes, sartenes u ollas), deberá registrar también la marca en relación con los productos de la clase 21.

Un sistema bien clasificado

La mayoría de los países del mundo utilizan los sistemas de clasificación internacional. De la Clasificación de productos y servicios de Niza se establece un sistema de clasificación de los productos y servicios para todos los tipos de marcas, la misma consta de 34 clases para productos y de 11 para servicios. La Clasificación de Viena se emplea para la clasificación de los elementos figurativos incluidos en las marcas, esta consta de 39 categorías. Podrá encontrar más información sobre la Clasificación de Niza y la Clasificación de Viena en www.wipo.int/classifications/es.

Los sistemas de clasificación internacional permiten almacenar ordenadamente la información sobre marcas registradas conforme a los tipos de productos o servicios o en función de su forma. Se facilita así la búsqueda de información en las bases de datos de marcas. Es fundamental registrar la marca en todas las clases en las que se pretenda utilizarla.

29. ¿Cómo puede proteger la forma de su producto?

La forma de su producto puede ser un elemento importante de su marca; este elemento puede protegerse de varias maneras.

- » La forma de un producto generalmente puede protegerse como diseño industrial. Con frecuencia, una empresa registrará la forma de su producto como diseño industrial y, una vez que este ha adquirido carácter distintivo gracias al uso, procederá a registrarla como marca tridimensional.



Toblerone®, la forma del envoltorio de Toblerone® y la forma de la barra de chocolate de Toblerone® son marcas registradas de Kraft Foods.

- » En la mayoría de los países, es posible registrar la forma de un producto como marca tridimensional siempre que la forma desempeñe la función de una marca en el mercado. Para satisfacer ese requisito, la forma del producto ha de tener carácter distintivo. Además, la forma no debería estar determinada por la función del producto. Normalmente, no reciben protección las formas que son excesivamente sencillas o que se han utilizado de manera generalizada. Algunos países van más allá y exigen que la forma de que se trate deba poseer carácter distintivo por sí misma para los consumidores. Esto comporta que los consumidores deban reconocer y relacionar el producto que tiene una forma específica solo con su empresa (como ocurre con la forma triangular de Toblerone o con la forma característica del iPod de Apple). La ventaja que se deriva de la protección por marca, en lugar de la protección que brinda el registro como diseño industrial, es que puede tener una duración indefinida y suele obtenerse con mayor facilidad.
- » En algunas jurisdicciones se dispensa protección al acondicionamiento distintivo en virtud del Derecho de marcas o la legislación contra la competencia desleal, que puede comprender el embalaje o la forma distintivos de un producto. En varios países se aplican los mismos requisitos que se observan conforme al Derecho de marcas, es decir, es necesario que la forma posea carácter distintivo y la característica protegida no puede ser un elemento funcional.
- » Algunas formas originales también pueden ser susceptibles de protección por derecho de autor. No es una protección tan sólida como la protección que brinda el registro de una marca o de un diseño, pero resulta sumamente útil en determinadas circunstancias; por ejemplo, en los países en los que no haya registrado su marca o diseño, o si se ha invalidado su marca o diseño.

En ocasiones, la forma de un producto puede estar protegida en virtud de diversos derechos de propiedad intelectual.

el
secreto
está en
la marca

5

**Las marcas en
el extranjero**

30. ¿Posee validez internacional el registro de una marca efectuado en su país?

No, los derechos que confiere una marca suelen estar limitados al territorio para el que fue registrada, por lo que, normalmente, el registro de una marca con validez en Honduras solo conferirá derechos en el país, a excepción de las marcas notoriamente conocidas o famosas.

31. ¿Debería pensar en proteger su marca en el extranjero?

Si una MiPymes hondureña registra una marca en Honduras, pero también tiene planeado expandir su mercado a otros países se aconseja registrar la marca en esos países. Esto le resultará estratégicamente convenientes para expandir su negocio, es decir, en aquellos países donde desea utilizar su marca o conceder una licencia sobre su uso.

32. ¿Cómo y cuándo puede registrar la marca de su empresa en el extranjero?

Se puede registrar la marca de su empresa en el extranjero en cualquier momento, pero tenga presente que, por lo general, existe un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en la que se solicita protección en Honduras, a fin de reivindicar el derecho de prioridad al solicitar protección para la marca en los otros países en virtud del Tratado de Libre Comercio entre EE. UU y los países de Centro América y Republica Dominicana (RD-CAFTA). De igual manera, si una empresa o persona de cualquier país de Centro América, que registre su marca en su país, tiene derecho de prioridad al solicitar protección de su marca en Honduras y en el resto de los países del Área, si la solicitud no excede al plazo de 6 meses desde que presentó la solicitud en su país de origen. Por lo tanto, se recomienda que presente las solicitudes de protección en el extranjero antes de que termine ese plazo si desea evitar que un competidor le “robe” su marca en esos países. El no presentar solicitud de registro dentro del plazo de seis meses, conlleva a que el registro solicitado en otro país solo comience a tener efectos a partir de su propia fecha de presentación y no a partir de la fecha de presentación de la solicitud original.

Las tres maneras principales de registrar una marca en otros países son las siguientes:

La vía nacional. Podrá solicitar el registro en las oficinas de marcas de cada uno de los países donde desee obtener protección por medio de la presentación de la solicitud correspondiente en el idioma que se exija y el pago de las tasas estipuladas. Como ya se ha indicado, algunos países podrán exigir que, para tal fin, utilice los servicios de un agente de marcas radicado en el país en cuestión. Tenga en cuenta que algunos países no cuentan con un sistema nacional y, en su lugar, se sirven de un sistema regional.

La vía regional. Si desea protección en países que formen parte de un sistema regional de marcas, podrá solicitar un registro que surta efecto en el territorio de todos los Estados miembros mediante la presentación de una solicitud en la oficina regional competente. Se recomienda explorar los sitios:

- » la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP) para la protección en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo (www.boip.int);
- » la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para las marcas comunitarias en los Estados miembros de la Unión Europea.
- » www.oami.europa.eu

La vía internacional. Se hace a través del Sistema de Madrid que es administrado por la OMPI, pero Honduras no es parte de dicho tratado, si hay interés en saber más, puede consultar este sitio web. <https://www.wipo.int/madrid/es/index.html>.

33. ¿En qué consiste la transcripción de una marca y qué dificultades plantea?

Los consumidores suelen esperar que los productos lleven marcas escritas en el idioma y el alfabeto de su país. Por ello, las empresas se enfrentan a problemas complejos de traducción o transcripción en algunos de los principales mercados de consumo.

La traducción consiste sencillamente en hallar en otro idioma el equivalente dotado de significado de las palabras enunciadas en un idioma. La transcripción, en cambio, supone fundamentalmente transformar las palabras de un idioma en palabras de otro idioma por medio de una adaptación sonora que se aproxime a la pronunciación original. Por lo general, se opta por la transcripción por ser esta la más intuitiva o sencilla o porque no hay palabras con sentido en el idioma de destino como ocurre a menudo con los nombres y los topónimos o nombres propios de lugares.

Así, si una marca que se pretende registrar contiene voces que no son inglesas o que no están escritas en caracteres latinos, es posible que se exija a su propietario que facilite a la oficina de marcas la transcripción de cada una de las palabras o caracteres, y de las palabras y caracteres en su conjunto, a un idioma oficial del país del que se trate. Así sucede en el caso de los idiomas de muchos de los países de Asia y de Oriente Medio, así como de la Federación de Rusia, Grecia e Israel. Si una marca contiene números que no sean ni arábigos ni romanos, puede que deba sustituir esos números por números arábigos o romanos. Es muy importante saber que, en determinadas circunstancias y en ciertos países, una marca transcrita se considera automáticamente registrada una vez que la marca original ha sido debidamente registrada, mientras que en otros se necesita un segundo registro, es decir, un registro aparte. En esos países es muy recomendable registrar también la marca, por separado, en el idioma del país.

La transcripción de caracteres puede presentar una mayor o menor complejidad según cuáles sean los requisitos del país, y cada país tiene sus peculiaridades propias. La transcripción de una marca debería ser analizada junto a la cuestión de la transcripción del nombre de dominio

correspondiente, que se registrará en el alfabeto que corresponda al código de país de que se trate. Consulte siempre a un agente de marcas, ya que puede ser un asunto muy complejo del que sea necesario que se ocupe un experto.

Transliteración de marcas al chino

Honduras ha formalizado relaciones diplomáticas y comerciales con la República popular de China, por tanto, resulta conveniente saber los siguientes aspectos en relación con el registro de marca en ese país.

No es fácil elegir la marca china adecuada para proteger su marca original y comercializar con éxito sus productos. Deben tenerse en cuenta numerosos factores:

- » El chino tiene muchos dialectos. La mayoría de las empresas se centra en el chino mandarín y en el chino cantonés, que son las dos variedades principales del chino.
- » Este idioma tiene más de 50.000 caracteres, muchos de los cuales comparten el mismo sonido.
- » Si la transcripción no se realiza correctamente, podría encontrarse con que una marca tiene un sonido correcto en chino, pero no significa nada o, incluso, tiene un significado negativo para los consumidores chinos.
- » En China, la mayor parte de las marcas escritas con caracteres latinos se considerará marca figurativa. En otros países, se considera que son marcas figurativas las marcas escritas con caracteres chinos.
- » China y Singapur han adoptado un sistema de escritura simplificado. En estos dos países no se acepta la utilización de caracteres chinos tradicionales (es decir, que no se hayan simplificado). En cambio, en Hong Kong (China) se siguen utilizando los caracteres chinos tradicionales.
- » Con frecuencia, los consumidores chinos atribuyen un sobrenombre chino a las marcas extranjeras. Por ejemplo, Quaker® Oats, debido a su logotipo, se conoce en China como la “marca del anciano” (laoren pai) y a Polo® se le ha dado el sobrenombre de “caballo de tres patas” (san jiao ma). Suele ser una buena estrategia registrar el sobrenombre como la marca oficial en chino.
- » Dispone de tres opciones para transcribir o traducir su marca original al chino, a saber:
 - El método conceptual comunica el significado exacto de su marca original, pero la marca en chino se pronunciará de manera distinta. Por ejemplo, Shell® se ha traducido al chino por QIÀO PAI (壳牌), que significa, literalmente, “la marca de la concha”.
 - El método fonético emplea caracteres chinos para reproducir la misma pronunciación que la de la marca original, pero la marca china normalmente tendrá un significado distinto o carecerá de significado. Es el caso de Sony®, que se ha transcrito como “suo ni”, que quiere decir “cable” (suo) y “monja” (ni).
 - El método fonético-conceptual combina esos dos métodos y, en general, es el más eficaz. La marca china es fonéticamente similar a la marca original y también evoca los beneficios de los productos. Uno de los mejores ejemplos es Coca-Cola®, que se conoce por el nombre de “ke kou ke le”, cuyo sonido recuerda la pronunciación original y que significa “felicidad deliciosa”.



La marca Ya Kun Kaya Toast Coffeestall since 1944® está registrada en la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, además de existir su registro internacional con arreglo al Sistema de Madrid. La transcripción de los caracteres chinos que figuran en la marca es “Ya Kun”, el equivalente en pinyin (el sistema de transcripción oficial de la República Popular China) de “Ah Koon”, el nombre de su fundador.

Elegir una marca en el extranjero

Elegir la marca adecuada para un mercado extranjero es, con frecuencia, una tarea compleja. Los consejos que se enumeran a continuación pueden serle de ayuda:

- » Elija una marca en un idioma del país y registre todas sus variantes. Consulte a un especialista en idiomas y asegúrese de escoger una marca sólida que suene bien a los oídos de los consumidores del país.
- » Compruebe cuidadosamente que no se infringen los derechos de marca de terceros. Con esa finalidad se hará una búsqueda de marcas extranjeras que por su apariencia y pronunciación se asemejen a su propia marca, o que posean el mismo sentido. También habrá que buscar si existen nombres de dominio que se hayan registrado con anterioridad.
- » Presente una solicitud amplia. Presente una solicitud para todas las clases adecuadas y pertinentes y no solo para las de los productos que utiliza, sino también de productos que podría utilizar en un futuro próximo. En algunos países no se aplica el sistema de la Clasificación de Niza o cuentan con un sistema de subclases propio. Un asesor de marcas del país podrá ayudarle a asegurarse de que el registro sea correcto y completo.
- » Familiarícese con el sistema de marcas del país. No dé por supuesto que las leyes extranjeras son iguales a las de su país. Conozca bien los escollos de la legislación extranjera y contrate a abogados de confianza. ¿En el país de que se trata se aplica el sistema del primer solicitante del registro de la marca o el sistema del primer usuario de la marca? ¿Efectúa la oficina de marcas un examen parcial? ¿Cómo es el sistema de oposición? ¿Cuánto tiempo se requiere para efectuar el registro de una marca? ¿Es necesario contar con una autorización para ceder la marca o conceder una licencia de uso de marca? Estas son solo algunas de las preguntas más importantes que debe plantearse.



WAMDA®, que significa chispa o destello de luz, es una plataforma que ofrece apoyo y financiación a empresarios en la región del Oriente Medio y África del Norte. Cuenta con logotipos en árabe y en caracteres latinos.

Lista recapitulativa de comprobación

- » Derechos territoriales. No olvide que las marcas son derechos territoriales a menos que se considere que una marca es notoriamente conocida.
- » Plazo de prioridad. Utilice el plazo de prioridad de seis meses para solicitar la protección en el extranjero.
- » Dónde presentar la solicitud. Analice dónde le convendrá solicitar protección y tenga en cuenta los costos de la protección en los distintos países.

el
secreto
está en
la marca

6

El uso de las marcas

34. ¿Qué se entiende por “uso” de una marca? ¿Qué importancia reviste para el titular de un registro de marca?

A pesar que el término “uso de una marca” puede variar en los criterios de país en país, en Honduras y de acuerdo a la Ley de propiedad industrial en su art. 81 expresa: “Para los efectos de la presente Ley se entenderá que una marca se encuentra en uso, 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; la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado hondureño”.

Las referencias jurídicas al “uso” de una marca son muy numerosas y la definición de ese “uso” varía de un país a otro. Debería consultar a un abogado experto en marcas a fin de contar con unas directrices adecuadas

35. ¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?

Si es posible, incluso desde el momento que se tiene la idea de negocio, aunque no haya iniciado operaciones. Muchas MIPYMES, a efecto de proteger su “marca”, deciden por recomendación de asesores empresariales, iniciar el trámite de búsqueda de antecedentes registrales, para que su marca pueda ser utilizada en su concepto de negocio, sin correr el riesgo de que otro pueda registrar la marca, o minimizar los riesgos de infringir derechos de marcas de terceros, por lo tanto, no es obligatorio demostrar que la marca está en uso.

De lo anterior se puede inferir que, si una MYPIME decide iniciar operaciones utilizando su marca sin el trámite de registro, puede acarrearle problemas en el corto o mediano plazo, por lo tanto, hacer este trámite a la mayor brevedad es sumamente importante. Además, que el registro temprano le brinda fortaleza o asidero legal para la presentación de una oposición o una demanda judicial ante las infracciones futuras de un tercero.

Debe tenerse en cuenta que, en la mayoría de los países, si no se usa la marca y tampoco se pagan las tasas de mantenimiento, durante un determinado período, podrá ser eliminada del registro de marcas por considerar que ha sido abandonada. Esto conlleva que el titular del registro de marca podría perder sus derechos respecto de esa marca.

En la Ley de Propiedad Industrial, el uso de una marca por licenciatario o por otra persona autorizada para ello, 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, sin embargo, la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá

al titular de la marca con prueba documental en observancia al art. 81 de la Ley; no obstante el titular de una marca registrada podrá en cualquier tiempo pedir la cancelación del registro correspondiente, o la reducción o limitación de la lista de productos o servicios para los cuales estuviera registrada la marca.

No se declarará la cancelación cuando existieran motivos justificados para la falta de uso o cuando se haya pagado la tasa anual de rehabilitación. Esta tasa de rehabilitación por no uso es una tasa de penalización en caso de que el titular no utilice la marca en Honduras, de acuerdo a lo dispuesto en artículo 106 de la ley de Propiedad Industrial.

36. ¿Puede su empresa usar la misma marca para distintos productos?

Sí, cuando ponga en el mercado nuevos productos o variantes nuevas de su producto, tendrá que decidir si utiliza la marca registrada tal cual, o le hace enmiendas a la marca sin perder su originalidad. Tome en cuenta que estos cambios pueden reportarle unos beneficios y unos costos, pero también riesgos, como ser:

- » Usar la misma marca de fábrica o de servicio. Aplicar una marca ya existente a productos nuevos permitirá que el nuevo producto se beneficie de la imagen y reputación de la marca. No olvide que tal vez tenga que presentar una solicitud nueva a fin de registrar la marca si ese nuevo producto no está contemplado dentro de la clase inicial de la marca registrada.
- » Crear una marca nueva. Utilizar una marca nueva, que sea más específica y adecuada para el nuevo producto, permitirá a su empresa dirigir ese producto a un grupo específico de consumidores (por ejemplo, niños, adolescentes, etc.) o crear una imagen determinada para la nueva línea de productos.
- » Utilizar una marca adicional en conjunto con la primera marca. Muchas empresas optan por usar una marca nueva conjuntamente con una marca preexistente.
- » Usar un material gráfico distinto en la etiqueta del producto o en su embalaje a fin de que los consumidores noten que se trata de un producto o una variante del producto nuevos; esto supondría servirse de un derecho de autor o un diseño industrial, o de ambos.

Las distintas empresas adoptan planteamientos diferentes en función de sus estrategias de desarrollo de la imagen de marca. Sea cual sea la que elija, asegúrese de que su marca esté registrada para todas las clases de productos o servicios para los que se usa o se usará.

Por ejemplo: la empresa DINANT utiliza marca Zixx para identificar diferentes productos



Imágenes y logos propiedad de Corporación Dinant.

37. ¿Cómo debe utilizar su marca?

Una marca puede convertirse en genérica si se utiliza de manera tan generalizada que pasa a ser un nombre común con el que se designa el producto o servicio de que se trate. Algunas marcas conservan la protección por marca en determinados países a pesar de haber sido declaradas genéricas en otros.

Ejemplo: El término “Trampoline” como marca ha pasado a ser genérico en los Estados Unidos de América, de modo que otras empresas también pueden utilizarlo para designar un aparato de salto atlético. También “Trampoline” no podría registrarse Honduras porque es el nombre que se usa para denominar a la tabla o plataforma de donde se lanza un bañista a la piscina.

El uso correcto e incorrecto de las marcas

Las orientaciones siguientes pueden ser de ayuda para impedir que su marca se convierta en una marca genérica:

- » Diferencie la marca del texto que la acompaña por medio de letras mayúsculas, en negrita o en cursiva, o enmarcándolas entre comillas.
- » Use la marca siempre de la misma forma. Si su marca está registrada con una ortografía, un diseño, un color o una tipografía determinados, asegúrese de que se utiliza conforme se registró.
- » La marca no debe utilizarse como sustantivo. La marca se usará exclusivamente como adjetivo (por ejemplo, debe decirse “bloques de construcción LEGO®”, no “los Lego”).

38. ¿Puede utilizar la marca de un competidor en su publicidad?

Definitivamente no. Utilizar la marca de un competidor en su publicidad a menudo es una actividad peligrosa y penado por la Ley, ya que es considerado como competencia desleal, a diferencia de otros países donde está permitida la publicidad comparativa, en Honduras no es recomendable bajo el ordenamiento jurídico actual utilizar marcas de un competidor, o utilizar de manera sutil elementos gráficos, imágenes o cualquier signo que pueda referenciarse a las marcas de terceros.

39. ¿Qué es un nombre de dominio y qué relación guarda con las marcas?

En principio hay que saber que las marcas y los nombres de dominio plantea un problema importante. Los nombres de dominio son direcciones de Internet fáciles de utilizar que sirven para encontrar sitios web. Por ejemplo, el nombre de dominio “wipo.int” se usa para acceder al sitio web de la OMPI en la dirección www.wipo.int.

En este sentido, las legislaciones o los tribunales nacionales pueden considerar que el uso o, en algunas circunstancias, incluso el mero registro de la marca de otra empresa como nombre de dominio constituyen una infracción con arreglo a los principios del Derecho de marca. El registro y uso abusivos de un nombre de dominio realizados de mala fe se conoce popularmente como ciberocupación. Si se determina que su empresa ha llevado a cabo actos de ciberocupación, usted estará obligado no solo a transferir o cancelar el nombre de dominio, sino también a pagar una indemnización por daños y perjuicios. Por consiguiente, es importante que el nombre de dominio que se propone utilizar no sea ni la marca ni el elemento principal de una marca de otra empresa.

De igual manera si la marca de su empresa está siendo usada como nombre de dominio o es objeto de “ciberocupación” por un tercero, podrá usted tomar medidas para poner fin a ese abuso de su marca. Una posibilidad es recurrir al conocido procedimiento administrativo que la OMPI ofrece en Internet para la solución de controversias en materia de nombres de dominio, remitiéndose a la dirección www.wipo.int/amc/es/index.html. Este servicio en Internet incluye modelos de alegaciones, así como una sinopsis de la doctrina y un índice jurídico de los miles de asuntos de la OMPI relativos a nombres de dominio que ya han sido resueltos, ofrece a los propietarios de marcas de todo el mundo una solución al margen de los tribunales y eficaz desde el punto de vista del tiempo y el costo. Para obtener más información sobre el titular del registro de un nombre de dominio, puede servirse de alguna de las numerosas herramientas gratuitas de búsqueda de nombres de dominio que están disponibles en Internet, como whois.icann.org/es o www.internic.net.

Consejos sobre nombres de dominio

- » Compruebe que el nombre de dominio que elija no esté en conflicto con la marca de un tercero. Efectúe una búsqueda de marcas (véase el apartado N.º 19) para determinar si un competidor está usando el nombre escogido como marca de productos o servicios similares o si se trata de una marca notoriamente conocida.
- » Considere la posibilidad de registrar su marca o marcas como nombre de dominio. Los clientes encontrarán su sitio web fácilmente si utiliza un nombre de dominio que sea igual o similar a su nombre comercial o al nombre de su marca. Por consiguiente, intente registrar su marca o marcas como nombre de dominio antes de que lo hagan otros. Además, cuando escoja una marca nueva para sus productos, compruebe que el nombre de dominio correspondiente se encuentra disponible.

- » ¿Cómo puede registrar su nombre de dominio? El registro de los nombres de dominio es relativamente sencillo, rápido y barato. La forma más sencilla es registrarlo por medio de uno de los registradores de nombres de dominio autorizados que figuran en www.icann.org/es o www.internic.net. La tasa suele oscilar entre los 10 y los 35 dólares de los Estados Unidos de América y el registro es efectivo en cuestión de minutos.
- » Para mayor seguridad sobre este trámite de registro de nombre de dominio en Honduras, se aconseja consultar a la Red de Desarrollo Sostenible (RDS) www.nic.hn.

40. ¿Qué debería tenerse en cuenta al utilizar marcas en Internet?

El uso de las marcas en Internet plantea diversos problemas jurídicos polémicos para los que no parece haber una solución uniforme.

- » Uno de los problemas reside en el hecho de que los derechos de marca son de naturaleza territorial (es decir, la marca solo está protegida en el país o región donde se haya registrado o se utiliza), mientras que el alcance de Internet es mundial. Esto plantea problemas a la hora de solucionar controversias entre empresas que son titulares legítimos de marcas idénticas o tan similares que inducen a confusión referidas a productos idénticos o similares en países diferentes. Como la legislación en este ámbito todavía está en proceso de elaboración, la manera en que los tribunales abordan esta cuestión varía considerablemente de un país a otro.
- » La publicidad a partir de palabras clave es una modalidad de publicidad en Internet que se sirve de palabras clave que activan la aparición de anuncios en una columna separada de los resultados de la búsqueda. Cuando un motor de búsqueda coincide con la marca de un competidor como palabra clave que activa la publicidad del competidor y no la de su empresa. En algunos países, este tipo de publicidad activada por palabras clave puede tener como consecuencia que se atribuya responsabilidad jurídica tanto al operador del motor de búsqueda como a la empresa anunciante por infracción del derecho de marca, publicidad engañosa y competencia desleal.
- » Los hiperenlaces a otros sitios web brindan un servicio útil a sus clientes, pero en muchos países no existe una legislación precisa acerca de cuándo y cómo pueden utilizarse. En la mayoría de los casos, los enlaces están dentro de la legalidad y no es necesario disponer de la autorización del otro sitio para incluir un enlace en la página web. Sin embargo, algunos tipos de enlaces pueden acarrear responsabilidad jurídica, por lo que es aconsejable evitar utilizarlos u obtener permiso para incluirlos. Pueden plantear problemas: los enlaces que llevan a sitios web con contenido ilegal;
 - los enlaces que incluyen el logotipo de una empresa;
 - los enlaces profundos (enlaces que sortean la página de inicio de un sitio web y conectan directamente con una página concreta de ese sitio) si constituyen una manera de eludir los mecanismos de suscripción o de pago o si están expresamente prohibidos por el propio sitio web; y

- la creación de marcos (se muestra el contenido del sitio web de un tercero en un marco contenido en otro sitio web) o;
- la réplica de sitios (se incorpora en un sitio web un archivo gráfico de otro sitio web).

Lista recapitulativa de comprobación

- » ¿Utiliza su marca de manera coherente? Compruebe con regularidad que utiliza su marca de forma adecuada en relación con los productos y servicios apropiados.
- » ¿Comprenden sus empleados el uso de las marcas? Enseñe a sus empleados cuál es la manera en que deben utilizar las marcas de su empresa a fin de garantizar la coherencia.
- » Las marcas de los competidores. Consulte a un abogado del país especializado en marcas antes de utilizar la marca de un competidor.

el
secreto
está en
la marca

7

La
comercialización
de las marcas

41. ¿Puede conceder licencias sobre su marca a otras empresas?

Se pueden conceder licencias sobre las marcas a otras empresas. Al hacerlo, el titular del registro de marca continúa siendo el propietario de la marca objeto de la licencia y únicamente consiente en que otra u otras empresas utilicen la marca. Esto suele hacerse mediante el pago de regalías y requiere el consentimiento del titular del registro de marca, lo cual normalmente se especifica en un acuerdo de licencia consignado por escrito. Dependiendo de la naturaleza del acuerdo, el licenciante puede ejercer cierto control sobre el licenciatarío (usuario autorizado) con el objetivo de garantizar que se mantenga un cierto grado de calidad. En algunos países, ese control de calidad es importante para conservar derechos jurídicamente exigibles sobre la marca.

En la práctica, se conceden licencias sobre marcas de fábrica o de servicio en el marco de acuerdos de licencia más amplios, como los acuerdos de franquicia o los acuerdos que incluyen la concesión de licencias respecto de otros derechos de propiedad intelectual, entre ellos las patentes, los conocimientos especializados y cierta asistencia técnica para la elaboración de un producto determinado.

Una modalidad especialmente lucrativa de concesión de licencias sobre marcas es la explotación de productos derivados. Se trata de una forma de comercialización en la que se coloca en un producto un elemento protegido por un derecho de propiedad intelectual (normalmente una marca, un diseño industrial o un derecho de autor) con la finalidad de aumentar su atractivo. Se reproducen logotipos universitarios, personajes de dibujos animados, actores, estrellas de la música pop, deportistas famosos, cuadros célebres, estatuas y muchas otras imágenes en muy diversos productos, desde camisetas, juguetes y material de papelería hasta tazas de café y carteles. En esta modalidad de comercialización se requiere un permiso previo para usar los distintos derechos en relación con la mercancía comercializada. Se debe proceder con sumo cuidado al usar imágenes de personas famosas en campañas de explotación de productos derivados, ya que esas imágenes pueden estar protegidas por el derecho a la intimidad y por derechos publicitarios.

La concesión de licencias sobre marcas para la explotación de productos derivados puede ser una fuente adicional de ingresos:

- » Concesión de licencias. Para las empresas que son propietarias de marcas conocidas (como los equipos deportivos, las universidades o los personajes o elementos de animación), conceder licencias sobre sus marcas a posibles comercializadores puede reportarles tasas de licencia y regalías cuantiosas. La concesión de licencias también permite que una empresa obtenga ingresos de nuevos mercados para sus productos de una manera relativamente segura y eficaz en función de los costos.
- » Obtención de licencias. Ejemplo: Una empresa que fabrica productos de bajo precio manufacturados en masa, como tazas de café, caramelos o camisetas, puede aumentar el atractivo de sus productos mediante la utilización en ellos de un logotipo o una marca famosos.

En Honduras, toda Licencia de marca registrada deberá constar por escrito e inscribirse en el Registro de la Propiedad Industrial, caso contrario no tendrá efectos legales frente a terceros.

Sin perjuicio de las causales atinentes a la denegación de Licencias de uso de marca, el Registro de la Propiedad Industrial podrá en casos excepcionales, aceptar la inscripción de contratos de licencia cuando se demuestre a satisfacción del Registro, que el contrato constituye un aporte positivo para los intereses económicos o comerciales del país.

Para efectos de registro, el contrato de licencia debe contener cláusulas que aseguren un control efectivo de la calidad por parte del titular de la marca; no debe contener prohibiciones o limitaciones a la exportación; tampoco cláusulas que obliguen a utilizar materias primas, bienes intermedios o equipos de origen señalado por el titular de la marca, salvo casos excepcionales podrán aceptarse cláusulas de esta naturaleza si se demuestra su necesidad y siempre que el precio de los bienes de que se trate corresponda a los niveles corrientes en el mercado internacional además de otros requerimientos que serán necesarios observar.

¿Qué tasa o regalía debería esperar percibir por su marca?

En los acuerdos de licencia, el titular del derecho (licenciante) suele ser remunerado mediante un pago único y/o regalías periódicas, cuya cuantía puede calcularse con arreglo al volumen de ventas del producto objeto de la licencia (regalía por unidad) o a las ventas netas (regalía basada en las ventas netas). En muchos casos, la remuneración por una licencia de marca es una combinación de un pago único y regalías. En ocasiones, las regalías pueden sustituirse por una participación en el capital de la empresa del licenciataro.

Si bien existen normas de sector relativas a la cuantía de las regalías en cada sector industrial en particular cuya consulta puede resultar útil, cada acuerdo de licencia es único y la cuantía de las regalías depende de factores específicos y muy diferentes que pueden negociarse. Por lo tanto, las normas de sector pueden proporcionar una orientación útil, pero basarse excesivamente en estas normas suele ser un error, puesto que cada marca tiene un valor distinto.

42. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva y una licencia no exclusiva?

Existen tres tipos de acuerdos de licencia en función del número de licenciataros que pueden servirse de ella:

- » **Licencia exclusiva:** Tiene derecho a utilizar la marca un solo licenciataro, y ni siquiera el titular (licenciante) del registro de marca podrá utilizarla.
- » **Licencia única:** Tienen derecho a utilizar la marca un solo licenciataro y el titular del registro.
- » **Licencia no exclusiva:** Tienen derecho a utilizar la marca varios licenciataros y el titular del registro.

En un mismo acuerdo de licencia puede haber disposiciones que concedan algunos derechos de manera exclusiva y otros de manera única o no exclusiva.

43. ¿Debería conceder una licencia exclusiva o no exclusiva sobre su marca?

Esta cuestión depende del producto y de la estrategia comercial de su empresa. Por ejemplo, si su estrategia comercial es susceptible de convertirse en una franquicia, lo más beneficioso será una licencia no exclusiva con muchos titulares. Si su producto necesita que una empresa realice una fuerte inversión para lograr el éxito de una empresa mixta, a un licenciatario potencial no le convendrá afrontar la competencia de otros licenciatarios, y puede que insista, con buen criterio, en obtener una licencia exclusiva.

Para entender un poco más este apartado, introducimos el concepto de franquicia, el cual se define como “la transferencia por parte de un franquiciador, a otra parte denominada Franquiciario, con el fin de que pueda explotar comercialmente bienes, servicios, propiedad intelectual e industrial, y conocimientos dentro de una red local ya sea nacional o internacional, de acuerdo con estándares y reglas que le sean provistas”.

Las condiciones de esta transferencia de derechos de explotación de la marca y sus colaterales quedaran cedidas bajo licencia en un Contrato firmado entre el propietario de la marca (franquiciador) y que acepta las condiciones de uso de la marca (Franquiciado).

44. ¿Qué relación guardan los acuerdos de franquicia con las marcas?

La franquicia entonces es una forma de ampliar su empresa mediante la concesión a otros empresarios (franquiciados) el derecho a utilizar su modelo de negocio a cambio del pago de una tasa. Además de conceder el derecho a utilizar el modelo de negocio, el franquiciador otorgará al franquiciado el derecho a usar la propiedad intelectual y todos los conocimientos especializados del franquiciador, y le proporcionará formación y apoyo. En resumen, un negocio exitoso sería reproducido y gestionado por empresarios (los franquiciados) bajo la supervisión y el control del franquiciador y con la ayuda de este. Es necesario conceder al franquiciado el derecho a usar la propiedad intelectual se relaciona con ese negocio para que este pueda gestionar el negocio eficazmente; ser marcas de fábrica o de servicio: diseños, derechos de autor, patentes y secretos comerciales o, dicho de otro modo, la totalidad de los derechos de propiedad intelectual.

Para obtener más información, véase [En buena compañía: La gestión de los aspectos de propiedad intelectual de los contratos de franquicia.](#)

45. ¿Hay alguna restricción a la venta de la marca de su empresa a otra empresa?

Cada vez existen más posibilidades de vender o ceder una marca, sea cual sea la empresa titular. Para la venta o cesión de una marca es necesario depositar una copia del acuerdo, o parte de este, en la DIGEPIH donde se le darán todas las directrices para dicho registro.

El siguiente relato es un excelente ejemplo de cómo puede una marca aportar beneficios a un pequeño empresario.

El Sr. S. K. Matlani, un empresario radicado en la India fabricó artesanalmente una pequeña máquina y comenzó a manufacturar láminas impregnadas con repelente de mosquitos con la marca JET®. Efectuó una inversión total en el proyecto de, aproximadamente, 65.000 dólares de los Estados Unidos de América. JET® no tardó mucho en convertirse en una marca de éxito en el mercado.

Diez años más tarde, Godrej Sara Lee, uno de los principales grupos industriales de la India, estudiaba distintas opciones para introducirse en el mercado de los repelentes de mosquitos. Godrej Sarah Lee llegó a un acuerdo con la empresa del Sr. Matlani para comprar la marca JET® por unos 6,5 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Las fábricas establecidas por el Sr. Matlani, así como los otros activos materiales de la empresa, continuaron en manos de este y desde entonces se encuentran inactivos. La compra realizada por Godrej Sarah Lee comprendía únicamente la marca, que había adquirido prestigio en el mercado indio. De ese modo, a partir de una inversión inicial de 65.000 dólares de los Estados Unidos de América, el Sr. Matlani obtuvo unos beneficios excepcionales gracias a la venta de su marca.

La moraleja de esta historia es que una buena estrategia en materia de propiedad intelectual y una gestión acertada de la cartera de derechos de propiedad intelectual pueden proporcionar beneficios mucho más importantes que todos los activos físicos tradicionales con que pueda contar una empresa. Una marca simboliza las inversiones realizadas por una empresa para poder elaborar y comercializar un producto de calidad. Para introducirse en un nuevo mercado como el de las láminas impregnadas con repelente de mosquitos, todo lo que Godrej Sara Lee necesitaba era una marca que gozase de buena reputación y satisficiera a los consumidores. Para el Sr. Matlani, su marca resultó ser su activo de mayor valor y consideró que venderlo representaba una opción interesante en un momento en que, a su juicio, la empresa estaba alcanzando los límites de sus posibilidades de crecimiento.

Recopilado por Pankaj Jain, director de la Unidad de Derechos de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industrias de Pequeña Escala, Gobierno de la India. Puede obtenerse más información en IP Advantage, la base de datos de la OMPI de estudios de caso sobre propiedad intelectual, que puede consultarse en la dirección www.wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp.

46. ¿Pueden otras empresas revender los productos de marca de su empresa sin autorización?

Por lo general, otras empresas pueden revender en el mismo país y sin tener que solicitar su consentimiento los productos protegidos por marca que hayan comprado a su empresa. Sin embargo, que un tercero pueda revender legalmente en otro país sus productos protegidos por marca dependerá de la legislación pertinente.

Al elaborar su estrategia de exportación, deberá comprobar este asunto, de ser posible con el asesoramiento de un experto jurídico. De manera análoga, si su empresa prevé adquirir productos que llevan una marca propiedad de otra empresa, debe determinar si necesita el permiso formal previo del titular del registro de marca antes de vender esos productos en el extranjero.

Lista recapitulativa de comprobación

- » Comercialización. Examine las diferentes opciones existentes para la comercialización de sus marcas, que pueden constituir una manera lucrativa de ampliar su negocio.
- » Concesión de licencias. La cuantía de las regalías y otras características de los acuerdos de licencia son un factor que influye en la negociación y es aconsejable pedir el asesoramiento de un experto al redactar y negociar acuerdos de licencia.
- » Acuerdos de franquicia. Las marcas, junto con los secretos comerciales, las patentes y el derecho de autor, pueden constituir una parte fundamental de un acuerdo de franquicia.
- » Recuerde el valor de su marca. En toda operación de comercialización de su marca, analice de qué manera puede mantener el control sobre la calidad de la marca y sobre los productos y servicios que esta representa.

el
secreto
está en
la marca

8

**La observancia
de los
derechos
de marca**

47. ¿Por qué es importante detectar las infracciones?

Un competidor puede hacer pasar sus productos por los de otra empresa mediante la utilización de una marca similar, lo que comporta dos problemas. En primer lugar, el competidor se sirve de la reputación de esa empresa para privarle de sus ventas. En segundo lugar, si el competidor vende productos de peor calidad, la reputación de la otra empresa se verá dañada. Por consiguiente, es importante que efectúe un seguimiento continuo del uso por otras empresas de marcas que sean tan similares que lleven a confusión.

A tal efecto, puede adoptar las siguientes medidas:

- » Estar vigilante en el mercado donde se mueven los productos de su marca y otros lugares potencialmente permisibles, como ser mercados populares, pulperías, y mercaditos;
- » llevar a cabo búsquedas de marcas;
- » efectuar un seguimiento en Internet y en sus puntos de venta habituales;
- » proporcionar formación a sus empleados, distribuidores y consumidores sobre los derechos de marca y alentarles a que estén atentos ante posibles infracciones.

La gestión de riesgos en la esfera de las marcas

Velar por que se respeten los derechos de marcas es solo uno de los aspectos de la gestión de riesgos que tiene por objeto proteger el tiempo y el dinero que usted ha invertido en su marca, incluidas las marcas de fábrica o de servicio.

Elaborar una estrategia sólida antes de que se cometa una infracción puede reducir al mínimo los costos que comportaría hacer valer posteriormente los derechos de marca.

Protección de los derechos

- » En función de los recursos disponibles y de su estrategia empresarial, registre sus marcas en todos los países en los que prevé fabricar o comercializar sus productos y analice y utilice las ventajas que podría brindarle los acuerdos o Tratados de Libre Comercio firmado por Honduras.

Observancia y supervisión

- » Efectúe un seguimiento de los registros publicados y de otras fuentes para descubrir empresas y marcas nuevas que sean de su interés, así como productos competidores que pudieran infringir sus derechos.
- » Forme a sus empleados en materia de infracciones para que puedan ayudar a efectuar un seguimiento en el sector empresarial.
- » Asesórese con expertos externos para defender sus derechos contra las infracciones.
- » Evalúe continuamente su estrategia a medida que su empresa crece y cambia.

48. ¿Cuándo infringe otra marca sus derechos?

Sus derechos de marca se infringen cuando un competidor utiliza la misma marca o una marca tan similar que induce a confusión para los mismos productos o para productos similares en un país en el que su marca está protegida. Para probar que ha sufrido una infracción, debe demostrar que una marca específica es tan próxima a la suya que es probable que los consumidores se confundan. La confusión puede residir en que los productos del competidor sean iguales a los suyos o en que, de algún modo, la empresa del competidor utilice elementos engañosos que parezca guardar relación o estar aprobada, autorizada o patrocinada por su empresa.

En resumen, lo que se pretende dar a conocer al titular de la marca registrada, es que su derecho puede ser vulnerado cuando considere que hay una marca en la competencia que aparenta ser igual o similar en su parte esencial tanto en su aspecto físico como en la fonética del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con actividades, productos o servicios idénticos a los que se aplica el signo conocido, o que erróneamente el consumidor crea que dicho producto o servicio identificado con el signo engañoso, procede de la misma empresa o titular legítimo poseedor del signo. Así mismo se entenderá que hay posible infracción de una marca registrada, cuando detecte que un tercero, use el nombre de su marca como nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica.

Como ejemplo, de lo antes referido, las similitudes pueden referirse al aspecto de las marcas (dos logotipos parecidos), a su sonido (Luz en comparación con Lux) y a su significado (White Horse en comparación con Caballo Blanco); o si los productos son muy similares el peligro es que los consumidores creen equivocadamente que existe una relación entre los productores, más aún si los productos se venden mediante los mismos canales de comercialización.

49. ¿Qué debe hacer si su marca está siendo utilizada por terceros sin su autorización?

Siempre conviene solicitar asesoramiento a un experto si se sospecha que la marca está siendo objeto de infracción. Un abogado especialista conocedor de la Ley de Propiedad Industrial le informará de las distintas maneras en que puede interponer una denuncia por actos de falsificación y de infracción de la marca y le asesorará sobre cómo hacer valer los derechos de su marca. Le informará de los procedimientos civiles o, en su caso, administrativos de los que dispone.

Antes de proceder legalmente contra un infractor, es aconsejable también, evaluar el nivel de daño causado, ya que, si la infracción detectada es reciente, puede optar en primera instancia enviar una carta al supuesto infractor donde le explique las causas de infracción detectadas y de paso solicitarle que cese en su práctica infractora, a fin de evitar llamarlo a los tribunales. Para redactar esa carta es recomendable contar con la asistencia de un abogado especializado en marcas.

En IP Advantage (www.wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp), la base de datos de la OMPI de estudios de caso sobre la propiedad intelectual encontrará más información.

50. ¿Cómo puede impedir su empresa la importación de productos de marca falsificados?

El Régimen de propiedad Intelectual, contempla las acciones pertinentes para castigar a los comerciantes infractores de productos con marca falsificada; y en observancia de esto y de acuerdo al capítulo 41, las autoridades judiciales están facultadas para ordenar, en caso que los infractores por falsificación de marcas sean condenados, a pagar a la parte ganadora, las costas del juicio y los honorarios de los abogados que sean procedentes, y si procede, también pagar indemnización por las ganancias obtenidas por comerciar los productos de marca falsificados.

También las autoridades judiciales competentes están facultadas para ordenar el decomiso y en algunos casos la destrucción de las mercancías que se hayan determinado que son falsificadas, además de disponer el retiro de los canales comerciales cuando fuere apropiado para reducir o minimizar el riesgo de infracciones futuras. Sin embargo y tratándose de la destrucción de mercancías, se tomará en consideración, entre otros factores, la gravedad de la infracción, como la de disponer de las mercaderías decomisadas con fines benéficos siempre y cuando la supresión o remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía, de tal manera que el producto no sea identificable con la marca removida. Como acción sucedánea, las autoridades judiciales están facultadas para ordenar al infractor que proporcione cualquier información sobre los medios de producción o canales de distribución vinculados con los productos o servicios infractores; así mismo y en el marco de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, las autoridades judiciales competentes están facultadas para ordenar medidas precautorias al infractor, en particular, la orden de prohibir ingresar en los canales comerciales de su jurisdicción las mercancías importadas vinculadas con la infracción.

Lo anteriormente expuesto, será posible si y solo si, la persona que solicita las medidas cautelares presente las pruebas razonablemente disponibles, con el fin de demostrar que es el titular del derecho.

En numerosos países, los titulares de registros de marca disponen de medidas en frontera cuyo objetivo es impedir la importación de productos de marca falsificados y de cuya ejecución se encargan las autoridades aduaneras nacionales. En muchos casos, las autoridades aduaneras pueden examinar, inspeccionar e incautar los productos sospechosos de infringir derechos de marca u otros derechos de propiedad intelectual. Las actuaciones aduaneras se llevan a cabo principalmente contra los productos que se importan al país. Algunas autoridades aduaneras también retienen los productos sospechosos que se encuentran en tránsito o se exportan. Los funcionarios de aduanas pueden ser de inmensa ayuda para los titulares de registros de marca y proporcionar información valiosa que resulta útil para la labor interna de observancia de los derechos que llevan a cabo las empresas. Para beneficiarse en la mayor medida posible del sistema, es aconsejable que su empresa:

- » Se ponga en contacto con las autoridades aduaneras competentes para obtener información sobre el régimen aduanero local;

- » Acuda a un abogado especialista en propiedad intelectual para que le aconseje sobre el mejor modo de proceder;
- » Inscriba su marca o marcas ante la oficina de aduanas;
- » proporcione tanta información como le sea posible y coopere con los funcionarios de aduanas para facilitarles el reconocimiento de los productos infractores (por ejemplo, información sobre la gama de productos que llevan sus marcas, indicaciones sobre cómo distinguir los productos auténticos de los falsificados, muestras de productos falsificados, información acerca de la ubicación y el destino de los productos falsificados, etc.); y
- » pague las tasas establecidas.

51. ¿Con qué opciones cuenta para solucionar extrajudicialmente controversias surgidas de demandas por infracción?

En algunas ocasiones, las controversias por infracciones pueden solucionarse de manera eficaz por medio de la mediación o el arbitraje. En general, el arbitraje ofrece la ventaja de ser un procedimiento menos formal, más breve y barato que los procedimientos judiciales y, a nivel internacional, es más fácil exigir el cumplimiento del laudo arbitral. Una de las ventajas de la mediación es que las partes mantienen el control sobre el proceso de solución de la controversia, lo que puede contribuir a mantener buenas relaciones comerciales con la parte infractora, con la que puede ser conveniente establecer una colaboración en el futuro.

La Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 21, da una vía para la solución de controversias a nivel de concedentes y concesionario de uso de marca, recomendando en primer lugar la conciliación voluntaria y en caso de no haber acuerdo, la controversia podrá someterse a las instancias judiciales competentes. Algunas instancias donde buscar asistencia en solución de conflictos, es en Colegio de Abogados de Honduras CAH y las Cámaras de Comercio de Cortes CCIC y la Cámara de Comercio de Tegucigalpa CCIT.

Para obtener más información sobre el procedimiento de arbitraje y mediación, véase el sitio web del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en www.wipo.int/amc/es.

Lista recapitulativa de comprobación

- » Manténgase alerta. En la medida de lo posible, efectúe un seguimiento de la competencia para detectar infracciones. Proporcione formación a sus empleados sobre las infracciones para que puedan realizar el seguimiento de manera más eficaz.
- » Gestión de riesgos. Elabore una estrategia de gestión de marcas a fin de reducir al mínimo los riesgos y potenciar al máximo los beneficios.
- » Asesórese. Consulte a un abogado de marcas antes de tomar cualquier medida, puesto que sus acciones pueden tener consecuencias en el desenlace del proceso judicial.
- » No ignore las acusaciones. Si un competidor le acusa de infringir los derechos de una marca, consulte a un abogado especializado en este ámbito. No debe pasar por alto las acusaciones de un competidor aun cuando considere que carecen de todo fundamento.
- » Solución extrajudicial de controversias. Examine las distintas maneras de solucionar las controversias al margen de los tribunales mediante la inclusión de cláusulas de arbitraje o de mediación en los acuerdos de licencia (puede obtener más información en www.wipo.int/amc/es).

Lista recapitulativa global de comprobación para una buena estrategia en materia de marcas

- » Escoja una marca sólida y válida. Tenga en cuenta sus futuros mercados de exportación.
- » Efectúe una búsqueda de marcas en su país y en relación con los posibles mercados de exportación y las líneas de productos que puedan ampliarse.
- » Registre la marca con prontitud (antes de comercializar e introducir en el mercado sus productos). No olvide el plazo de prioridad de seis meses de las solicitudes en el extranjero.
- » Renueve sus registros si así lo desea.
- » Muestre el símbolo ® una vez que ha registrado su marca y no permita que esta se convierta en genérica.
- » Obtenga beneficios de la concesión de licencias sobre su marca, cuando proceda.
- » No permita que otros confundan a los consumidores. Detecte el uso indebido de su marca e inste con prontitud al infractor a que cese en ese uso. Si el infractor no responde a su intimación, inicie acciones judiciales.
- » Inste a la autoridad aduanera, allí donde exista, a que impida la importación o exportación de las mercancías infractoras.

el
secreto
está en
la marca

9

Anexo – Sitios web de utilidad

Consulte los siguientes sitios web si desea obtener más información sobre los siguientes temas:

- » Cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual desde un punto de vista empresarial: www.wipo.int/sme/es/index.html
- » Las marcas en general: www.wipo.int/trademarks/es/index.html www.inta.org/es/Pages/Inicio.aspx (Asociación Internacional de Marcas)
- » Para conocer los aspectos prácticos relacionados con el registro de marcas, consulte la lista de sitios web de las oficinas de marcas nacionales y regionales, que está disponible en: www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
- » La Clasificación de Niza: <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>
- » La Clasificación de Viena: www.wipo.int/classifications/vienna/es/index.html
- » El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI: www.wipo.int/amc/es/index.html
- » El conflicto entre los nombres de dominio y las marcas de fábrica o de servicio y los procedimientos de solución extrajudicial de controversias en materia de nombres de dominio:
» <https://www.wipo.int/amc/es/domains/>
- » Los cambios en materia de observancia, especialmente en el contexto de los intereses generales de la sociedad y de las inquietudes relacionadas con el desarrollo, y teniendo en cuenta los efectos que puede tener la responsabilidad social de las empresas en los resultados de las actividades de observancia: www.wipo.int/enforcement/es/index.html
- » Una lista de las bases de datos en Internet en materia de marcas que administran las oficinas de propiedad intelectual de todo el mundo: www.wipo.int/amc/es/trademark/output.html
- » La Base Mundial de Datos sobre Marcas, que permite efectuar de manera gratuita búsquedas relativas a las marcas en múltiples colecciones: www.wipo.int/reference/es/branddb/index.html
- » Madrid Monitor, el sistema de rastreo que contiene información detallada sobre todas las marcas registradas con arreglo al Sistema de Madrid: <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/es/>
- » La Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346>
- » La Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las Licencias de Marcas:
» www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=344
- » La Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet: <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=345>

Otras fuentes consultadas.

- » El Blog del abogado español José Luis Requero. Sumamente valioso. <https://www.joseluisrequero.com/es-obligatorio-contestar-al-suspenso-de-marca/>
- » Manual Armonizado de Marcas de los países de Centroamericanos y la República Dominicana <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/do/do091es.pdf>