

## LA NOTORIEDAD MARCARIA COMO BASE LEGAL EN LA OPOSICIÓN

En un reciente caso, Arias representó al señor Leonardo Sergio Raimondo, conocido en los medios y la farándula como Leonardo Rocco, fundador y dueño de ROCCO DONNA HOLDING, LLC, como opositores a la solicitud de inscripción del nombre comercial "ROCCO DONNA PROFESSIONAL" por parte de un tercero. No contando con registro de marca o nombre comercial en El Salvador para su marca ROCCO DONNA, la base de la oposición fue la notoriedad de la marca en El Salvador y otros países.

En dicho caso, el Registro de Propiedad Intelectual de El Salvador determinó con base a la prueba aportada – la cual consistía, entre otras, en videos de programas transmitidos en El Salvador por televisión, por cable y páginas de Internet- que el nombre comercial se encontraba dentro de las prohibiciones de Ley, ya que de otorgarse su inscripción podría *"degradar la notoriedad adquirida por los distintivos ROCCO DONNA, además de indicar un falso origen empresarial, lo cual implicaría una afectación a los consumidores"*. En la resolución se confirmó que la prueba aportada era suficiente para demostrar que el estilista "Leonardo Rocco" y sus distintivos "ROCCO DONNA" poseían reconocimiento en el sector de salones de belleza.

La base legal de la citada oposición fue el artículo 9 literal d) en relación con el Art. 58 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El Salvador, los cuales disponen en lo medular que no podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo que afecte algún derecho de tercero, encontrándose dentro de dicho supuesto el caso de un signo distintivo solicitado que sea una reproducción, imitación o transcripción total o parcial de un signo notoriamente conocido; disposición aplicable a los nombres comerciales en virtud del Art. 58 antes mencionado.

Entre los aspectos más relevantes se puede mencionar que, el criterio aplicado por dicha Oficina registral para resolver la oposición, está acorde a la importancia y los avances que los medios de comunicación y tecnológicos han alcanzado en la actualidad, ya que con la prueba aportada se tuvo acreditada la notoriedad de los distintivos base de la oposición, según lo establece el Art. 2 de la Ley de Marcas antes referida, el cual dispone que *un Signo distintivo notoriamente conocido es "Un signo distintivo conocido por el sector idóneo del público, o en los círculos empresariales afines al mismo, como perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del mismo"*.

Para mayor información, no dude en contactarnos.



LUZ BUSTAMANTE  
Socia

[luz.bustamante@ariaslaw.com](mailto:luz.bustamante@ariaslaw.com)