



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA
UNAN – LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**



**“IMPORTANCIA DE LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LA MARCA,
SEGÚN LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY 380
Y SUS REFORMAS EN NICARAGUA, PARA LA ENTRADA EN
VIGENCIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, DR - CAFTA.”**

**TRABAJO MONOGRÁFICO PARA OPTAR AL TÍTULO DE
LICENCIADOS EN DERECHO**

REALIZADO POR:

- *Mirna Isabel Bermúdez Márquez*
- *Iris Romelia Gámez García*
- *Roberto Carlo León Ruíz*

TUTORA:

- *Lic. Sonia Ruíz de León.*



*"SI EL SEÑOR NO CONSTRUYE LA OBRA,
EN VANO TRABAJAN LOS ALBAÑILES,
SI EL SEÑOR NO GUARDA LA CIUDAD,
EN VANO VIGILA LA GUARDIA".*

(SAL 127, 1)



DEDICATORIA

A Dios: Nuestro Señor, que es fuente de vida y es gracias a Él que pude llegar hasta esta etapa de mi vida y culminar por su Divina Voluntad esta carrera.

A Mis Padres Porfirio Gámez Rivera Y María Lúgía García Soriano: Quienes me han sido mi ejemplo a seguir y he recibido todo el apoyo para realizar este trabajo monográfico.

A Mis Hermanos Jorge Porfirio y Mirna María Gámez García: Quienes han sido apoyo incondicional en todo momento.

A Mi Mita Bernarda Soriano: Quien representa un pilar fuerte en mi vida y modelo a seguir

IRIS GÁMEZ GARCÍA

DEDICATORIA.



A Dios: por ser la luz que me guía desde que abrí mis ojos hasta que los cierro, y por hacer que nuestro trabajo sea su propia voluntad.

A mis Padres: Sonia Ruíz de León y Carlos León, por su apoyo constante y por ser el mejor ejemplo de una persona emprendedora.

A mis Hermanas: Crística León y Leda León, por su apoyo incondicional y sincero.

A mi tía Leda: por ser mi segunda madre.

A mi cuñado: Haraxa Sandino, por ser un mentor en mi vida y por ser como un hermano.

ROBERTO CARLO LEÓN RUIZ.

DEDICATORIA

A Dios: Por ser mi guía espiritual, por darme todo el apoyo y cuidado amoroso durante toda mi vida, en especial en mis años de carrera universitaria.



A mis queridos Padres: Los que merecen mas que yo el título que obtengo, ya que fueron partícipes activos en mí formación en mis valores...los amo a ustedes y a mis hermanos.

A mi querido Esposo: Por entregarme todo su apoyo para seguir adelante con mi carrera, por amarme y representar el milagro de mi presente, con esa familia que siempre soñé.

A mi querida Hija: Por que con su nacimiento me dio la alegría que jamás imaginé...te amo

MIRNA BERMÚDEZ MÁRQUEZ

AGRADECIMIENTOS

A Licenciada Sonia Ruíz de León, quien fue nuestra tutora y nos brindó su apoyo incondicional para la elaboración de este trabajo monográfico con su dedicación y experiencia y de quien aprendimos mucho en todo este tiempo de trabajo





INTRODUCCIÓN

La protección legal de las marcas es indispensable para el buen funcionamiento de una economía de mercado, especialmente en casos en que la economía del país se apoya considerablemente en el comercio, regional e internacional de productos y de servicios. Una legislación adecuada sobre marcas protegerá a los empresarios nacionales y extranjeros contra los actos de competencia desleal y de apropiación ilícita de sus marcas, protegiendo al mismo tiempo al público contra el riesgo de confusión, error o engaño.

La represión de los actos de falsificación y de piratería marcaría, son necesarios para crear y mantener un ambiente que promueva la inversión de capitales nacionales y extranjeros en actividades industriales y comerciales en el país.

Partiendo de tales premisas nos vimos en la necesidad de tomar como tema monográfico ***“Importancia de la regulación jurídica de la marca, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 380 y sus reformas en Nicaragua, para la entrada en vigencia del tratado de libre comercio, CAFTA – DR.”*** Para empaparnos de la realidad jurídico – económica que atraviesa nuestro país actualmente.

Para ello dividimos nuestro trabajo en cinco capítulos. En el primer capítulo explicaremos un poco sobre los antecedentes de la marca y su evolución histórica, sus definiciones tanto legales como doctrinales, características, funciones y la naturaleza jurídica de la marca.

En el segundo capítulo abordaremos la clasificación de la marca, en tercer capítulo detallaremos los sistemas existentes para la adquisición de la marca, así como el sistema acogido por nuestra legislación a través de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y a la vez explicaremos brevemente los requisitos establecidos en la ley para poder adquirir una marca y que ésta sea debidamente



registrada en el Registro de Propiedad Intelectual adscrito al Ministerio de Fomento Industria y Comercio de nuestro país.

En el capítulo IV se detalla el procedimiento que se sigue en nuestro país para el registro de la marca y finalmente en el capítulo V expresaremos la importancia que tuvo la existencia de la ley de marcas y otros signos distintivos en nuestra legislación así como la aprobación de sus reformas para la entrada en vigencia del tratado de libre comercio CAFTA – DR que para un amplio sector de la población significa un gran paso en la economía del país de cara a enfrentar el proceso de globalización que se vive actualmente en nuestro mundo.



CAPÍTULO I

GENERALIDADES DE LA MARCA.

1.1 ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MARCA

Son desde la más remota antigüedad, muy numerosas las manifestaciones de la tendencia del hombre a contraseñar las cosas de que es propietario con marcas o signos por cuya comprobación pueda verificarse su pertenencia. El estigma del esclavo, la marca del dueño del ganado, son manifestaciones de esta figura, en la que, como puede verse, el signo realiza una función que le diversifica total y completamente de la correspondiente a los signos mercantiles.¹

Es conocido que los griegos acostumbraban colocar el nombre del autor sobre las obras de arte, estatuas, vasos, piedras preciosas, monedas. En Roma se ponía el nombre no sólo en las obras de arte, sino también sobre las más variadas mercancías. Lo mismo en la antigua China, especialmente sobre las obras de porcelana.²

El uso de signos calificables como marcarios fue relativamente amplio en la edad media. Sin embargo, cumplían muy diversas funciones. El desarrollo de las marcas en este período se vincula especialmente con las corporaciones, las que dieron frecuente carácter obligatorio al uso de tales signos. Este uso tenía varios propósitos como identificar al artesano para determinar si había cumplido con las normas de su oficio o arte; proteger al consumidor, al servir como mecanismo de control de la calidad de los productos por él adquiridos; testimoniar el control de las mercaderías por los oficiales corporativos, impedir la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero; y asegurar y extender las

¹ Baylos Corroza, Hermenegildo; Tratado de Derecho Industrial, Primera Edición, Editorial Civitas, Madrid 1978. Pág. # 194



fuentes de los tributos aplicables. Sobre estas bases se entiende la adopción de la obligatoriedad del uso de las marcas.

Con las marcas corporativas (colectivas o individuales), comienza ya la zona de precedentes con respecto a los cuales hay que manifestar un interés directo, aun cuando no tan inmediato como el que representa el uso de las marcas individuales facultativas. En la antigüedad clásica han de ser excluidos los signos a los que no puede atribuirse ninguna finalidad comercial. Ya que en la edad media el rubro más sobresaliente fue precisamente el comercio.

Por la doctrina sabemos que había en Roma manifestaciones de una tutela jurídica de las marcas, que estaba constituida por la *Ley Cornelia de falsis*, o bien, que se protegía al comerciante contra la usurpación de la marca mediante una *actio iniuriarum* o una *actio doli*. RAMELA ha señalado, sin embargo, que es probable que las sanciones sugeridas con dicha ley no se hayan aplicado exclusivamente por la violación de los otros distintivos, en cuanto producía confusión en los productos y hacía difícil el reconocimiento de las propiedades respectivas de las marcas de fábricas, o bien, por la concurrencia desleal que venía a usurpar la clientela a los demás, que es el concepto moderno ya vislumbrado en la edad media, sino que, es probable que esta protección tiene como bien jurídico precisamente “La Fe Pública”, la tutela del interés es que no se defraude ni engañe al consumidor y al público en general y no el interés privado y particular del usuario de la marca.³

Bartolo de Saxoferrato concibió en esa época la marca dentro de su función y lineamientos modernos, como medio para evitar que el pueblo fuera engañado respecto de los productos identificados con las marcas, ya acreditadas, conocidas y apreciadas, y que se hubieran impuesto en el mercado sobre las de la

² Ob cit Bendaña Guerrero Guy, Curso de Derecho de Propiedad Industrial, Ed. I, Managua, Nicaragua, ed Hispamer 1999, Pág. # 35

³ Baylos Carroza Id Pág # 194



competencia en razón de su calidad. Reconocía a las marcas las condiciones de singularidad, exclusividad y prioridad.

A partir del año 1500 se encuentra un creciente número de normas dirigidas a otorgar derechos subjetivos, propios del derecho privado, en favor de los usuarios de las marcas, aunque coexistiendo con el sistema corporativo.

En cuanto a normas que protegían las marcas, podríamos decir que una de las primeras prescripciones de esta clase fue en España la Carta Real de 1386 de Pedro IV de Aragón ordenando que los tejedores pusiesen la marca o signo de Barcelona en los cabos de determinadas piezas de tejidos, a fin de evitar fraude y engaño entre los mercaderes. Con esto ya se estaba indicando cuál era la función principal de la marca en esa época: que la autoridad o el Gremio aseguraba de que las minuciosas prescripciones dictadas fueren cumplidas y que el producto se encontrara fabricado precisamente de acuerdo con todas las normas a las que debía sujetarse su fabricación. La expresada Carta Real consideraba usurpador al que pusiera en sus tejidos un signo o marca diferente de su propia ciudad. Luego de la Carta Real, aparecen un sinnúmero de ordenanzas gremiales, como imposición al artesano de contraseñar el producto así obtenido mediante una marca que se determinara concretamente, ejemplo de ello las ordenanzas de Pelaires (Tejedores), la de Torroella de Montgrí

En 1512 se dicta un decreto del Consejo de Nuremberg para proteger el signo "AD", utilizado por Alberto Durer para identificar sus obras.

En 1554 un edicto de Carlos V protegía las marcas de los tapices flamencos. Sin embargo, el desarrollo acelerado del sistema marcario comienza con la Revolución Industrial. La desaparición del sistema corporativo en virtud de la Ley Le Chapelier, del año 1791, condujo simultáneamente a la eliminación del régimen de marcas corporativas. Para evitar los abusos producidos por la desaparición del régimen corporativo, se dictó la ley del 22 de Germinal del año XI, que aplicaba



penas que pesaban sobre los falsificadores de instrumentos privados. Esta ley, que establecía penas muy graves, fue sustituida por la del 28 de Abril de 1824. Finalmente, la Ley del 23 de Junio de 1857 establece un sistema de depósitos de signos marcarios, concesión de un derecho de prioridad sobre los mismos y su utilización facultativa.

El desarrollo de esta disciplina se dio en los restantes países industrializados. La primera ley de tipo moderno sobre marcas que se dictó en Alemania es la del 30 de Noviembre de 1874, centrada en el registro de las marcas como base del derecho de propiedad sobre las mismas. En Italia la primera ley de ese tipo data del 30 de Agosto de 1868.

En el derecho angloamericano, la protección contra las imitaciones y falsificaciones de marcas se desarrolló en el contexto del resarcimiento por los hechos ilícitos (torts), al incluir diversos fallos, entre tales hechos, a los consistentes en hacer pasar mercadería por aquéllas de los competidores. La primera ley que incorpora los aspectos modernos del Derecho Marcario en los Estados Unidos de América fue dictada en 1905. En España las primeras disposiciones sobre marcas están contenidas en el Real Decreto de 20 de Noviembre de 1850.

De la época precolombina no se conoce el uso de marcas ni legislación sobre las mismas. En la época colonial el “Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España y las Indias” del 12 de Octubre de 1778, establecía que las mercaderías embarcadas para las Indias debían ir provistas de marcas legítimas y la “Real Cédula” del 15 de Julio de 1779 estaba destinada a evitar la falsificación de marcas de fábricas españolas por comerciantes extranjeros.

En Nicaragua desde, el año de 1907 y en riguroso orden cronológico se ha dictado las siguientes disposiciones relativas a marcas.



El 21 de Noviembre de 1907 se dictó la Ley de Marcas de Fábrica y Comercio con algunas reformas, dentro de sus reformas se encuentra el acuerdo ejecutivo del 8 de abril de 1927, en el cual se adiciona el inciso e.) Del artículo 18 de esta ley, en el cual se establece como medida precautoria del proceso criminal o de competencia desleal la incautación por las autoridades de la policía de los envases, etiquetas, envolturas, etc. Que hubieran sido utilizadas sin la autorización de su legítimo dueño quien debía formular su denuncia en los quince días subsiguientes.

También el Decreto ejecutivo del 25 de Noviembre de 1927, contenía ligeras enmiendas formales. Ley del 23 de Julio 1935, la cual crea la oficina especializada en la Protección Marcaria y Patentes de invención, modelos y dibujos industriales al igual que la competencia desleal, dicha oficina tenía el nombre de “Oficina de Patentes de Nicaragua”. La cual era dependencia del Ministerio de Comercio y a cargo del Comisionado de Patentes que tenía las atribuciones que la ley le confería. También se establece un nuevo arancel relativo al registro de renovación de las marcas y a la concesión de patentes, así como reglas procesales relativas a esa materia.

Decreto Legislativo número 255 del 21 de Diciembre de 1955, mediante el cual se revisaba el arancel relativo al registro, renovaciones, traspaso o modificaciones de las marcas, y el registro y concesión de las patentes de invención.

En esa misma ley se facultaba al poder ejecutivo para establecer una clasificación de los productos y servicios que debía proteger cada registro de marcas no pudiéndose, una vez establecida dicha clasificación, comprender en un solo registro, productos o servicios que pertenezcan a clases diferentes.

Esta ley estuvo vigente hasta el 15 de Septiembre de 1975, ya que el 16 de Septiembre de ese mismo año, entró en vigencia el Convenio Centroamericano



para la Protección de la Propiedad Industrial que reguló el derecho marcario en Nicaragua antes que se aprobara la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En lo que refiere a Tratados Internacionales sobre protección marcaria Nicaragua aprobó los siguientes:

Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas de fábricas y de comercio y propiedad literaria y artística suscrita el 23 de Agosto de 1906, en la tercera conferencia internacional americana de Río de Janeiro, Nicaragua lo ratificó el 17 de Junio de 1909 y depositó el instrumento de ratificación el 25 de Agosto de ese año.

Convención sobre Marcas de Fábrica y de Comercio suscrita el 20 de Agosto de 1910, en la cuarta conferencia internacional americana de Buenos Aires, Nicaragua procedió a su ratificación el 15 de Septiembre de ese mismo año, pero la denunció el 16 de Julio de 1920.

Convención General Interamericana de protección marcaria y comercial, suscrita el 20 de febrero de 1929, en la Conferencia Panamericana de Marcas de Fábrica, en la ciudad de Washington, que fue ratificada por Nicaragua el 26 de Marzo de 1935, habiéndose hecho el depósito del instrumento de ratificación el 7 de junio de ese año.⁴

Convención Comercial y de Establecimiento entre los gobiernos de Francia y Nicaragua, suscrita en Managua el 4 de Marzo de 1938.

Actualmente se encuentra en vigencia la Ley 380, Ley de Marcas y otros signos distintivos y también sus reformas que fueron aprobadas el veintiuno de marzo del

⁴ López Medina, María Inés; Altamirano Juárez, Eduardo Benito; Altamirano Osorio, Abraham Heriberto; Régimen Jurídico del Registro de Marca en Nicaragua. León 1999. Tesis



año dos mil seis, mismas que fueron necesarias para la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio CAFTA – DR, entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, dicha ley cuenta también con su reglamento.

La iniciativa del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos (CAFTA por sus siglas en inglés), se enmarca en un contexto internacional provocado por el cambio del mundo bipolar y la caída de los “Países de Socialismo Real.” En el continente americano, con el antecedente del acuerdo del Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos (1989), se suscribió en 1993, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos, México y Canadá.⁵

En 1994 se lanza la primera iniciativa del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), en la primera cumbre de las Américas en Miami cuando 34 países del continente americano, con excepción de Cuba, acordaron de establecer un acuerdo de Libre Comercio, con un claro liderazgo de los Estados Unidos. Mientras el proyecto del ALCA se encontraba en relativo estancamiento, el congreso de EEUU, aprobó en Agosto del año 2002, la Ley de Potestad, para la promoción del comercio (Trade Promotion Authority Act – TPA), para iniciar las negociaciones del CAFTA, los EEUU, constituyen el principal mercado de exportación de los países centroamericanos, más del cincuenta por ciento del intercambio comercial.

En Nicaragua no hay antecedentes históricos de este tipo de inversión, puesto que se acaba de aprobar y ratificar este tipo de tratado el pasado 11 de Octubre del año 2005, pero sí puede referirse a anteriores tratados como el TLCAN o NAFTA entre EEUU, Canadá y México, como único antecedente del CAFTA en América.⁶

⁵ Vargas Oscar René, ¿Qué es el CAFTA? Un Tratado entre desiguales (CA – EEUU), primera edición, Centro de Estudio de Realidad Nacional Nicaragüense (CEREN) Managua, Nicaragua, sep. 2003. Pág # 160

⁶ Vargas Oscar René, ¿Qué es el ALCA? Globalización, EEUU Y América Latina, segunda edición, Centro de Estudio de Realidad Nacional Nicaragüense (CEREN) Managua, Nicaragua, Marzo. 2003 pág. # 15



1.2 DEFINICIÓN DE MARCA

Las definiciones de Marca pueden clasificarse en doctrinales y legales, las doctrinales son las realizadas por autores de Derecho Marcario y las Legales son las hechas por las leyes.⁷

1.2.1 Definiciones Doctrinales:

Según:

“Yves Saint Gal”

La Marca es un signo distintivo que permite a su titular (Fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de la competencia.

Según esta definición “La marca es un signo de adhesión de la clientela, en el plano económico, la marca puede ser definida como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto con su garantía”.

La definición económica recurre al principio de que la marca aporta una garantía al público que confía en ella.

“Ezio Capizzano”.⁸

La Marca son aquellas contraseñas de productos y mercancías que análogamente a otros signos distintivos (firma y enseñas), son llamadas a desempeñar una función distintiva de determinados productos y mercancías, sobre las cuales se fijan, de otros signos iguales o similares y por eso confundibles.

⁷ Bendaña Guerrero, Guy ib Pág. # 47



“C.E. Mascareñas”

La marca es un signo que se usa para distinguir, en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras empresas.

“Baylos Corroza”

La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad, sino en cuanto a ejemplares de una serie.

“Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas”

Signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia y utilidad, beneficio que también se extienden al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela.

“Alvarez Soberanis”

Marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros.

Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona físicas o jurídicas distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.

⁸ lb Pág # 48



“Pedro Breuer Moreno”

Signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola.

“Mc Carthy”:

Define la Marca como cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de los mismos adoptados o utilizados por un fabricante o comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricantes o vendidos por otros.

1.2.2 Definiciones Legales:

La Marca ha sido definida por diversas legislaciones

✓ *Arto. 7. Convenio Centroamericano.*

Para los efectos del convenio, marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una personal natural o jurídica de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero diferente titular.

✓ *Arto.2 del Protocolo de Modificación.*

Cualquier signo visible que sea apto para distinguir productos o servicios ofrecidos en el comercio.



- ✓ **Arto 19 de la Ley 19.039 de la República de Chile sobre Propiedad Industrial.**

Bajo la denominación de “marca comercial” se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirve para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.

- ✓ **“Arto 88. de la ley de Propiedad Industrial de México (con las reformas de agosto de 1994).**

Se entiende por marca a todos signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

“Arto 1. de la Ley Española de Marcas”

Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

El Arto. 2 párrafo sexto de la “Ley No. 380”, Ley de Marcas y Otros signos distintivos de la Legislación nicaragüense:

“Marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios”⁹

El Arto 2. de las adiciones a la ley de marcas modifica el arto. 3 de la misma ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece los *Signos que pueden constituir Marca: Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, lemas y frases publicitarias, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas, y*



franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, sonidos y otros signos perceptibles tales como olores. Podrán asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Una marca será susceptible de constituir una indicación geográfica nacional o extranjera siempre que distinga los productos o servicios a los cuales se aplique, y que su empleo no sea susceptible de causar riesgo de confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios a los cuales se aplicará la marca, ni una probabilidad de confusión con una indicación geográfica previamente protegido respecto de esos productos o servicios, o un aprovechamiento injusto de esa indicación geográfica.¹⁰

1.3 FUNCIONES DE LA MARCA

FUNCIONES
DE LA
MARCA

- **Garantía de la Calidad.**
- **Colectora de clientela.**
- **De protección.**
- **Publicitaria o económica.**
- **Distintiva.**
- **Social.**

⁹ Arto. 2 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 380

¹⁰ Arto. 2 Adiciones a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 580



1.3.1 “Garantía de la Calidad.”

Este es uno de los objetivos que persigue la marca. No obstante, en la práctica, un empresario puede emplear la misma marca para amparar productos de calidades diferentes. También puede darse el caso de que una marca proteja productos fabricados por el licenciataria de la marca, de calidad diferente de los que fabrica el titular de la marca.

Gracias a esta función, el consumidor tiene los medios para reconocer una marca particular como representación de una calidad constante de productos determinados.¹¹

1.3.2 “Colectora de clientela”

Consiste en la actividad penetradora entre el público, mediante la que se lleva a cabo el proceso de formación de la clientela. La marca es el medio principal para atraer a la clientela. Algunos autores manifiestan que la marca cumple tres trabajos:

- Distinguir las mercancías.
- Servir de garantía de su calidad.
- Ayudar a la propaganda y venta del producto, debe ser un buen agente de ventas, un símbolo con arrastre o fuerza suficiente para persuadir al consumidor a desear el producto sobre el que la marca aparece.

1.3.3 “De protección”

La marca protege al consumidor de las mercancías que no son marcadas correctamente o de las cuales su presentación se dirige a engañarlos. Por otra parte, protege a su titular contra sus competidores y posibles usurpaciones.



1.3.4 “Publicitaria o económica”

En la actualidad, es indudable la importancia que reviste la publicidad no sólo en su aspecto puramente informativo, sino además persuasivo, recurriendo a la introducción de diversas técnicas, que hacen más efectiva su utilidad. La marca muy frecuentemente tiende a convertirse en una verdadera obra de ingenio producto de la publicidad.

Por medio de la publicidad, ésta, adquiere una fuerza de atracción sobre los consumidores y constituye a menudo el elemento primordial de una empresa.

1.3.5 “Distintiva”

El arto 2 de la Ley de Marcas y Otros signos distintivos en Nicaragua establece que **Marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios**, desde esta definición podríamos decir que la Distintividad es la función jurídica por excelencia de la marca. La marca permite al consumidor distinguir fácilmente los productos que desea obtener y de igual manera proteger el derecho exclusivo del titular de la marca.

La marca realiza no una identificación individual del producto o servicio, sino, una identificación numeral. La marca señala al producto no como ese individuo concreto y determinado que es, sino como un ejemplar más de la clase de productos que forman todo lo que viene designado con ella.¹²

1.3.6 “Social”

La marca no es un instituto que sólo tiene en cuenta el interés privado, ya que al lado del interés del titular de las marcas por la formación, conservación y

¹¹ Guy Bendaña Guerrero Idem Pág # 66

¹² Baylos Carroza Ibíd. Pág # 842



disfrute de la clientela, está en general el interés del público, a no ser engañado sobre la procedencia de las mercancías. A tal fin, la tutela del derecho privado puede completarse con la represión penal de la imitación y usurpación de las marcas. Por una parte se da al consumidor el producto que quiere comprar y, por otra, el fabricante encuentra un medio para distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos. Esta función cobró importancia a partir de fines del siglo XIX.¹³

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS.

1.4.1 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LAS MARCAS.

- Distintividad.
- Originalidad.
- Novedad.
- Especialidad
- Veracidad
- Licitud.

1.4.1.1 Distintividad.¹⁴

La marca debe individualizar o singularizar la fuente de procedencia frente a las demás marcas, es decir, ser **original** y **novedosa**.

1.4.1.2 Originalidad.

La originalidad se refiere a que la marca no este constituida por términos genéricos o descriptivos, ni indicar sus cualidades o su destino. Es preciso que no tenga ninguna relación con la naturaleza de la mercancía a la que esta destinada.

¹³ Bendaña Guerrero, Guy Ibíd. Pág # 68

¹⁴ Ibíd. Pág # 51



No puede concebirse una marca que no tenga carácter distintivo.

1.4.1.3 La novedad.

Dado que la marca esta destinada a identificar un producto o un servicio entre los productos o servicios de la misma especie o clase ofrecidos por los competidores, no debe confundirse con otras marcas existentes ya registradas. En esto consiste la *novedad*, lo cual viene a coincidir con la llamada disponibilidad del signo distintivo en boga en la reciente doctrina francesa. Un signo distintivo es disponible si un tercero no ha adquirido derechos sobre él.

La novedad, en materia de marcas, es de APLICACIÓN y no de creación como ocurre en la patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Esto significa que es posible registrar como marca el nombre común de una cosa para proteger productos que no tengan relación alguna con la misma. Por ejemplo, puede registrarse como marca la palabra “automóvil” para proteger productos lácteos.

1.4.1.4 Especialidad

Es la protección jurídica limitada a productos o servicios determinados, particulares, los identifica o distingue la marca. Este principio consta en el arto. 23 del Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial.

Las excepciones de esta característica de la especialidad son:

- a) las marcas notorias;
- b) cuando se protejan productos o servicios similares, de manera que los consumidores puedan incurrir en error, aunque tales productos o servicios correspondan a clases diferentes.



1.4.1.5 Veracidad

El signo elegido como marca no puede contener indicaciones distintas a la verdad, que puedan inducir al público sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en el engaño en la selección del producto.

1.4.1.6 Licitud

La marca no debe ser contraria a la moral, a las buenas costumbres y al orden público ni a aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas,¹⁵

1.4.2 CARACTERÍSTICAS SECUNDARIAS DE LAS MARCAS.

Los autores de derecho Macario distinguen los siguientes:

1.4.2 CARACTERÍSTICAS SECUNDARIAS DE LAS MARCAS.

- El uso de la marca es potestativo.
- No es necesario estampar materialmente la marca sobre las mercancías.
- La marca debe ser aparente.
- La marca debe ser individual.

1.4.2.1 El uso de la marca es potestativo, que puede resumirse diciendo que el uso de la marca es un derecho no un deber. Tal carácter está establecido en el art. 8 del convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial.

• ¹⁵ Op Cit. Navas Mendoza, Azucena; "Curso Básico de Derecho Mercantil"; León Nicaragua, Editorial Universitaria UNAN – León, 2003. Pág # 165



1.4.2.2 No es necesario estampar materialmente la marca sobre las mercancías. Se deja a los fabricantes y comerciantes la facultad de fijar las marcas en sus embalajes o envolturas. La dificultad de la adherencia se acentúa tratándose de marcas de servicio y por la naturaleza de ciertos productos como las joyas y los perfumes.

1.4.2.3 La marca debe ser aparente. Es decir, que vaya fijada al exterior del objeto. Que pueda servir como elemento de identificación para que la marca desempeñe su misión. El tercer párrafo del arto. 16 del convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial dice: “las marcas y leyendas obligatorias indicadas en los párrafos procedentes, deberán emplearse en forma ostensible sobre los productos, mercancías o servicios que amparen. Si los productos, mercancías o servicios no se prestaren a ello, las menciones a que se refiere este artículo deberán aparecer en las envolturas, cajas, envases, empaques o recipientes en que se contengan al expendirse al público”.

1.4.2.4 La marca debe ser individual. La propiedad que se tiene sobre una marca debe corresponder a una sola persona natural o jurídica. Una excepción a este carácter son las marcas colectivas.

1.5 NATURALEZA JURÍDICA DE LA MARCA

1.5.1 Teoría del Derecho de la Personalidad

La marca es un signo distintivo de la persona que fabricó la mercancía como característica de su personalidad. Por una parte, se destaca la vinculación de la marca con su titular y el hecho de que éste consienta la aplicación de su signo distintivo sobre mercaderías o respecto de prestaciones de hacer. Por otra parte,



los derechos sobre la marca buscan evitar la confusión del público respecto de los productos de distintas empresas.

1.5.2 Derecho de Monopolio.

1.) Para Renouard.

La protección de la marca surge de un acto del legislador que crea una exclusividad o monopolio sobre un signo distintivo, como una forma de recompensa al titular de la marca con el fin de que se beneficie exclusivamente con la explotación de tal signo.

2.) Para Franceschelli

El derecho de la marca se centra en el *jus prohibendi* que goza de su titular, con facultad de limitar los derechos que los terceros pueden tener respecto del uso de los signos marcarios.

1.5.3 Teoría de la Propiedad Inmaterial (Francisco Carnelutti)

“La marca no es un bien sino un interés”. Carnelutti en su obra “Usucapión de la Propiedad Industrial”, considera que la marca, al igual que el secreto industrial, no es un bien, sino un interés.

“La identificación, reputación, el secreto, son intereses que se colocan frente a ciertos bienes, pero no son bienes; con el secreto no se satisface ninguna necesidad, ni una porción individual del mundo exterior sobre la que puede ejercitarse el goce del hombre; es, ante todo, una posición favorable que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la exclusividad del goce; en suma, el secreto no es una riqueza, sino un modo de gozar de la



riqueza. Reflexiones análogas se pueden hacer fácilmente de la reputación o de la denominación: No se come ni con la reputación ni con la identificación, pero que sean notorias para el público ciertas cualidades de un hombre o de una hacienda o que se sepa que ciertos hechos o ciertos productos provienen de aquél o de ésta, son posiciones que facilitan y garantizan su goce. Precisamente porque éstos son intereses de primer orden, el derecho los protege transformándolos en derechos”

1.5.4 Derecho Intelectual.

Derechos tales como los relativos a obras intelectuales, artísticas, literarias o industriales no pueden ser encasillados, sobre la base de su objetivo, en las clasificaciones tradicionales de los derechos subjetivos. En su teoría sobre Derechos Intelectuales Picard menciona que la estructura o la definición de todo derecho aislado está formado en su conjunto por cuatro elementos esenciales:

- a.) Un titular (sujeto, el elemento activo).
- b.) Objeto (las cosas, el elemento pasivo).
- c.) Una relación entre sujeto y objeto.
- d.) La protección o coerción jurídica.

A la vez divide los derechos de la siguiente forma:

- a.) Derechos Personales (Jura in Persona propria): Patria potestad, matrimonio, mayoría, interdicción, etc.
- b.) Derechos Obligatorios (Jura in re altero), compra – venta, arrendamiento, mandato, etc.
- c.) Derechos Reales: (Jura in re materiali), propiedad, usufructo, servidumbre, etc.



A esta división tripartita Picard, agregó una cuarta categoría:

d.) Derechos Intelectuales: (Jura in re intellectual), patentes, derechos de autor, marcas de fábricas, etc.

En 1901, en su obra de derecho puro, Picard manifestó la idea de aumentar a esta división una quinta categoría:

e.) Derechos Universales: (Jura in re universali), sucesiones, quiebras, etc.



CAPÍTULO II

CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS.

Puede ser marca cualquier elemento que por su naturaleza sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y por tanto en todas las leyes se encuentran enumeraciones no exhaustivas, sino puramente enunciativas, que comprenden gran cantidad de signos de diversas naturalezas, para poner de manifiesto la posibilidad de que constituyan marcas protegidas.

Las palabras o combinaciones de palabras, incluyendo las que sirven para identificar las personas, Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos, Las letras, las cifras y sus combinaciones.

Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su prestación. Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Atendiendo a los sentidos a través de los cuales pueden percibirse esos signos, cabe afirmar que los signos distintivos, las marcas, pueden percibirse por la vista, por el oído o por el olfato, se pueden clasificar:

- ✓ **Las marcas posiblemente más importantes son las Nominativas o Verbales.** Es decir, son marcas constituidas por una o varias palabras que pueden ser vistas, pueden ser leídas y pueden ser también transmitidas oralmente, pueden ser oídas. Una marca denominativa consiste en una o varias palabras que designan directamente el bien que se pretende identificar.



Esa denominación puede ser un nombre propio, por ejemplo, el nombre del propietario de la empresa. Puede ser una denominación conceptual, es decir, una palabra o conjunto de palabras con un sentido determinado¹⁶. Atraen al público por medio de la vista y el oído. Estos signos marcarios penetran entre las gentes, por que son rápidamente aprendidas por el público ya que recuerdan con facilidad el sonido de una o más palabras que componen la marca. En este tipo de marca no hay que tomar en cuenta la forma de las letras, sino, el sonido de las palabras, el cual queda protegido, sin tener en cuenta en qué caracteres está escrita.

- ✓ **Las marcas auditivas** por ejemplo, la señal de identificación de una emisora de radio es una marca auditiva y se habla incluso, aunque parece un planteamiento bastante teórico, de marcas olfativas.¹⁷ Se señala la posibilidad de lanzar altercado un periódico que se identifique por su olor.

- ✓ **Por su relación con otras marcas, las marcas pueden ser**

Principales o Derivadas. La principal existe por sí misma, es autónoma y a partir de ella es posible conseguir otras marcas derivadas, que reproducen el elemento distintivo de la marca principal, pero añaden otros elementos distintivos secundarios.

- ✓ **Por la titularidad de las marcas, pueden ser**

Individuales y Colectivas, según el titular sea una o varias personas. Y entre las marcas colectivas tienen especial importancia las marcas de garantía, porque cuando hay una pluralidad de titulares de una misma marca, la utilidad de esta puede consistir en que su utilización signifique que existe una garantía sobre la composición o la forma de producción del producto.

¹⁶ Ob Cit. Bercovitz Rodríguez, Cano Alberto, Apuntes de Derecho Mercantil, 5ed., Editorial Arazandi S.A. 2004, Pág.# 406

¹⁷ En la reforma a la ley de marcas y otros signos distintivos en el arto. 3 se establece como marcas signos perceptibles tales como olores.



-
- ✓ **Por la actividad empresarial que distinguen, las marcas pueden ser**

 - ✓ **Las marcas notorias y renombradas**, hay que señalar que por su grado de difusión se distinguen. Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público en general, esta distinción tiene importancia a la hora de establecer el ámbito de protección de la marca.

 - ✓ **Figurativas**. Consisten en figuras. Un tipo especial de las marcas figurativas es el emblema. En su acepción general, emblema significa la representación figurada de una idea o de un símbolo con que se representa alguna cosa.

 - ✓ **Mixtas**. Son signos marcarios en los que se combinan elementos de distinta categoría. Por ejemplo, una palabra y un diseño. Una categoría de las marcas mixtas son las marcas *ideativas* surgen de la combinación del elemento nominativo con el figurativo con un tercer elemento de de sugestión, por el cual viene a aprenderse y a recordarse no tanto una imagen, ni un sonido sino una idea que con ellos se origina. Ejemplo de este tipo de marcas es la siguiente: La emulsión de scout tiene la figura de un hombre que lleva un gran pescado al hombro.

 - ✓ **Plásticas o tridimensionales**. Son aquellos signos que además de la vista pueden ser percibidos por el tacto como los envoltorios, los envases, los relieves y la forma del producto.

 - ✓ **Defensivas**. Se llaman defensivas o de protección porque alrededor de la marca principal, que es la única que se utiliza, los signos análogos forman



una red de seguridad, cuya única misión es la de proteger a la marca principal. Esta protección se puede dar de dos formas. Una, mediante el registro de las marcas defensivas en la misma clase de la principal y otra, mediante el registro de las marcas defensivas y aun de la marca principal en clases diferentes a la que le interesa al productor. Un ejemplo de esto sería el registro de la marca principal en las clases 29, 30 y 31, aunque el titular de la marca solamente este interesado en proteger productos de la clase 29. Ejemplo de estas marcas son las siguientes: CURO PLAST, PURO PLAST, MURO PLAST, CAROLINA, CARO, CAROLINDA.

- ✓ **De reserva.** Son las que se registran para ser eventualmente usadas.

- ✓ **Ligadas.** Son aquellas que pertenecen a un mismo propietario, son muy semejantes y amparan los mismos productos. En las legislaciones que las reconocen (Inglaterra, arto.26, Australia, arto.13 y Nueva Zelanda, arto.81), admiten que sean objeto de un único registro. Estas marcas solo pueden transmitirse en conjunto.

- ✓ **Marcas compuestas.** Son las constituidas por elementos que considerados aisladamente no podrían ser apropiados como marcas por ser del dominio público, ya que generalmente están formadas por la combinación de palabras o figuras de uso común.

- ✓ **Marcas complejas.** Se forman con la asociación de una marca compuesta con otra marca del mismo titular o con la reunión de elementos idóneos para constituir marcas.



✓ **Marcas industriales o de fabrica, marcas comerciales, marcas de servicio y marcas agrícolas.**

Las primeras marcas fueron las de los artesanos, con las cuales indicaban la procedencia de la fabricación de los productos. No existían en esa época otros signos distintivos. El Convenio Centroamericano par la Protección de la Propiedad Industrial las define así: “Marcas industriales o marcas de fabrica son las que distinguen las mercancías producidas o elaboradas por una determinada empresa fabril o industrial”.

Las marcas de comercio aparecieron con posterioridad al desarrollarse el comercio. Así como el origen del producto se garantiza con la marca de fábrica, el comercio se asegura con este tipo de marcas. El Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial las define así: “marcas de comercio son las que distinguen las mercancías que expende o distribuye una empresa mercantil, no importa quien se su productor”.

El mismo Convenio Centroamericano define marcas de servicio así: “marcas de servicio son las que distinguen las actividades que realizan las empresas dedicadas a dar satisfacción a necesidades generales, por medios distintos de la manufactura, expendios o distribución de mercancías”. La función distintiva de estas marcas se cumple colocándola en los lugares donde se presta el servicio, en la papelería u en los elementos con los que se presta el servicio, ya que es posible aplicarlas a los productos.

El protocolo de modificación al convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial no contiene las definiciones de estos tipos de marcas.

Las marcas agrícolas son las que usa el agricultor para denotar el origen de los productos de sus cultivos, como semillas, plantas, cereales, frutas, etc. En realidad



no se justifican como una categoría independiente de las marcas de fábrica y por ese motivo han desaparecido de las legislaciones modernas.

✓ **Marcas nacionales, marcas extranjeras y marcas internacionales.**

Según Luís Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, no existe una clara distinción entre marcas nacionales y extranjeras, pues el límite entre ambas depende de las particularidades del sistema jurídico en que se apliquen. Así por ejemplo, bajo el derecho mexicano, se aplican normas especiales a las marcas registradas originalmente en el extranjero o cuyo titular sea una persona física o moral extranjera.

Nuestra Corte Suprema de Justicia en sentencia de las 10:00 a.m. del 30 de enero de 1958, en el considerando III, dijo: “Por manera que desde este punto de vista no puede hablarse de “marcas extranjeras” en contraposición de “marcas nacionales”, puesto que las primeras al ser registradas en los registros nicaragüenses, de conformidad con los preceptos de nuestras leyes territoriales, cobran carta de ciudadanía nicaragüense y, por lo mismo se hacen acreedoras a la protección del estado, tal como una marca autóctona. Discurriendo sobre este tópico. Dice el publicista argentino señor breuer moreno, tantas veces citado: “no interesa a la ley quien es el propietario (de la marca), ni su nacionalidad, ni su domicilio. La ley no reconoce existencia legal, o exclusividad en el uso más que a las marcas registrales en la oficina competente. Y obedeciendo a ese mismo fin, para garantizar la lealtad y la buena fe de los negocios mercantiles. A fin de que tanto los nacionales como extranjeros gocen de los mismos favores y sea asegurado el derecho” y por ello se estableció en el artículo 1 el “Estado ampara, dentro del territorio, la propiedad exclusiva de las marcas autorizadas de conformidad con la ley”.

También, de conformidad con el convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial se requiere que con la solicitud de registro de una marca



originaria de un país distinto de los contratantes, se acompañe el certificado de registro en su país de origen o una declaración jurada de adopción de marca, pero una vez registrada la marca, la protección que se le concede el derecho como el de una marca nacional ya que pertenece a la unión de países suscriptores del convenio (Países Unionistas). Cuando la marca es originaria de cualquiera de los otros países contratantes, se debe acompañar con la solicitud de registro el certificado de registro en su país de origen o una constancia de prioridad. Las marcas internacionales son las registradas en la oficina internacional con sede en Ginebra, Suiza, en virtud del arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas o de los otros tratados sobre tal registro.

✓ **Marcas registradas y no registradas o de hecho.**

De conformidad con el arto. 17 del convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial, que sigue el sistema atributivo, solamente las marcas registrales obtienen protección legal.

Las no registradas o de hecho cumplen la misma función distintiva que las registradas sin violar los derechos de estas, pero carecen de protección legal, aunque el sistema adoptado por la ley de marcas y otros signos distintivos es un sistema mixto, ya que si bien es cierto la protección jurídica la tienen aquellas marcas que han sido incorporadas en el registro también ampara en el arto. 8 inc. i a aquellos signos que han venido siendo usados de buena fe en el territorio nacional.

✓ **Marcas generales y marcas especiales.**

Las primeras son las adoptadas por una empresa para identificar la totalidad de los bienes y servicios que comercializa, mientras que las segundas se refieren específicamente a determinados productos o servicios de tal empresa. Un ejemplo de marca general es el emblema Bayer en Cruz de Bayer AG, que aplica a todas



sus marcas en general y un ejemplo de las segundas es cualquiera de las marcas de esta empresa que sea aplicada a un producto determinado como la marca Baytalcid.

Jurídicamente, estos dos tipos marcarios tienen idénticos efectos, salvo la mayor posibilidad de adquisición de renombre o fuerza distintiva que tienen las marcas generales, en cuanto son idénticas por el público con una estructura empresarial determinada.

✓ **Marcas Notorias Mundiales y Célebres.**

Por marca notaria se entiende una marca de vasta reputación, cuyo empleo por un tercero puede generar confusión acerca del origen o calidad de los productos o servicios que distingue. Desde el punto de vista práctico, el Registro de la propiedad intelectual puede denegar un registro sobre la base de la probabilidad de confusión con aquéllas, aun cuando tales marcas no estuvieren registradas.

Yves Saint—Gal, la define como aquélla que goza de un condimento generalizado en los círculos comerciales interesados, conocimiento al cual va aneja una reputación importante.

Como señalan Luís Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, no tiene que tratarse de una celebridad excepcional, como a veces se ha pensado. Cuando esta condición está presente, nos encontramos frente a una marca “supernotoria”, “célebre” o de “alto renombre” según los términos de la doctrina Belga, Holandesa, Suiza y Escandinava. Pero una marca puede muy bien ser notoria sin haber alcanzado la celebridad.

El protocolo de modificación del Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial, siguiente al tratado de Libre Comercio entre México, estados unidos y Canadá (TLC), establece en el inciso e) del arto 9, la prohibición



de registrar como marca “una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante por el sector pertinentes del público, o en los círculos empresariales pertinentes, o en el comercio internacional, y que perteneciera a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuere susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo”.

La preocupación por proteger las marcas notorias ha originado la idea de establecer un sistema internacional de registro de esas marcas. Sin embargo, en una reunión del comité de Expertos en Marcas Notorias de la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual), que tuvo lugar en noviembre de 1995, la mayoría de los países expresaron escepticismo sobre la posibilidad de crear tal registro internacional. El problema inicial, que impide su creación, es la falta de una definición internacionalmente reconocida del término “notoria”. El comité estuvo de acuerdo que tal definición debía ser dada por la oficina internacional para determinar si una marca es notoria o no. La oficina internacional propone, como mínimo, que el siguiente criterio debe ser tomado en consideración: “los consumidores potenciales” o “sector pertinente de consumidores” de los productos o servicios; “los canales de distribución de los bienes y servicios”; la “duración, extensión y área geográfica” de cualquier uso o anuncio de la marca; y el mercado compartido tanto en el territorio donde se solicita la protección, como en otros territorios. Además, la propuesta aclara que el registro o uso de la marca en el territorio en el que solicita la protección no debe ser pre – requisito para la protección de conformidad con el concepto de “notorio”. La comisión propone una disposición similar al artículo 16(3) del acuerdo ADPIC, para incluir una protección en contra de la dilución de la marca.

La doctrina, además, hace la clasificación de marca mundiales y célebres, la primeras son aquéllas cuya notoriedad se extiende no ya a un país determinado, sino al mundo en general. Todas las marcas mundiales son marcas notorias, pero



no todas las marcas notorias son mundiales. Las segundas son las que no solamente reúnen condiciones de notoriedad, sino también una reputación de que los productos por ellas identificados son de alta calidad, o por lo menos de calidad suficiente como para satisfacer al consumidor.

En nuestro país tanto los tribunales de justicia, como el registro de la propiedad industrial e intelectual han protegido reiteradamente a las marcas notorias. Entre otras fallos tenemos los siguientes: sentencia de las 11:00 A.M. del 11 de agosto de 1971, dictada por el juez primero Civil Distrito de Managua, Dr. Idelfonso Palma Martínez, caso BAYER AG contra Joaquín Bayer Santacoloma. En este el solicitante pretendía registrar la marca BAYER para proteger bebidas refrescantes, aprovechándose de que BAYER AG no tenía registrada su marca para proteger tales productos y explotar así el prestigio de la compañía Alemana. Recientemente el registro de la propiedad industrial e intelectual en sentencia dictada a las 2:50 P.M. del 25 de julio de 1994, declaró el carácter de notorio de la marca BIMBO y la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en sentencia No. 85 de las 10.45 A.M. del 24 de octubre de 1994, protegió y declaró la notoria y el prestigio de la marca SUR, propiedad de la sociedad Sur Química Internacional, S.A.

La marca notoria esta protegida por el arto 6 bis del convenio de Paris, con la limitación de que dicha disposición no concluye las marcas de servicio y extiende la protección únicamente a productos iguales o similares a los que protege la marca notoria. La actual ley 19.039 de la República de Chile sobre Propiedad Industrial, establece la protección de las notorias aún para la marcas de servicios, pero con la limitación de que los productos de la marca notoria y la marca solicitada sean iguales o semejantes. Sin embargo, la Corta Suprema de Chile en la sentencia de fecha 17 de junio de 1994, reconoció que existen marcas cuya notoriedad es tan evidente que trasciende el principio de la especialidad de los signos distintivos. En virtud de dichas consideración, dejando sin efecto los fallos de primera y segunda instancia, acogió una oposición presentada por Kirbi A/S, dueña de la famosa marca LEGO.



El connotado tratadista francés Yves Saint-Gal en su interesante ensayo “la protección de la marca notoria en el derecho comparado”, dice: “la marca notoria despierta en el espíritu del consumidor la idea una buena calidad o cuando menos de una calidad suficiente que le libra de cualquier engaño en el momento de la compra”. El mismo autor considera que el uso por parte de un tercero de una marca notoria constituye un acto parasitario que debe ser objeto de represión.

✓ **Marcas facultativas y marcas obligatorias.**

El arto 8 del convenio centroamericano par la protección de la propiedad industrial establece que el empleo y registro de las marcas es facultativo y sólo será obligatorio cuando se trate de productos químicos, farmacéuticos, veterinarios, medicinales o de alimentos adicionados con sustancias medicinales. Sin embargo, el arto. 9 de la convención general interamericana par la protección marcaría y comercial establece la posibilidad de demandar la cancelación de una marca por falta de uso.

✓ **Marcas se fantasía, evocativas, descriptivas, significativas**

Marcas de fantasía. Según Pouillet, son “aquellas, creadas o no por el fabricante, que no despiertan forzosamente la idea del objeto al cual se aplican, que se desprenden de la naturaleza o género del objeto y que son tan independientes del producto mismo, que este puede ser reconocido y designado con otro nombre”. La crítica que se le hace a esta definición es que el requisito de que las marcas sean independientes del producto mismo, rige para todas las marcas, pues esto es lo que constituye su carácter distintivo. Por otra parte, no puede exigirse, como observa Breuer Moreno, que las marcas de fantasía no despiertan la idea del producto. La marca kodak, típico ejemplo de marca de fantasía, despierta en cualquier usuario la idea de fotografías.



Breuer propone la siguiente definición: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la deformación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”.

Marca evocativas. Son las que provocan en el público una idea relacionada con el producto que distinguen o con sus propiedades. Las marcas formadas por términos novedosos, como Lacteol, Maltyl o Carbonil han sido calificadas correctamente como evocativas, aunque reúnen simultáneamente las condiciones propias de marcas de fantasía.

Marcas descriptivas. Son las que describen la naturaleza, función, cualidades u otras características de los bienes o servicios que distinguen.

Marcas significativas. Son las formadas por palabras con contenido conceptual. Estas se oponen a las de fantasía, en sentido estricto. No pueden ser calificadas de descriptivas, pues su contenido no guarda relación ni con la naturaleza ni con las características de los servicios identificados. En ejemplo de este tipo de marcas es la marca Elefante para distinguir cinc.

✓ **Marcas fuertes y débiles.** Franceschelli define las marcas débiles como aquellas que se encuentran solamente protegidas contra la imitación total, y las fuertes como aquellas que son protegidas más intensamente, llegando a prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones y variaciones que dejan persistir la identidad de la marca que se desea tutelar.

En efecto, el derecho sobre una marca supone un poder de exclusión sobre su uso por terceros. Este poder puede ejercerse validamente no sólo contra el uso de la marca en forma idéntica a su registro, sino también contra otros signos, susceptibles de crear confusión con aquella. Cuando más amplio sea el círculo de



signos cuyo uso se ve restringido por los derechos del titular de marca, más fuerte será esta.

Frecuentemente se considera que esta clasificación es paralela a la de marcas de fantasías, evocativas, descriptivas y denominativas. Las marcas de fantasía serían las más fuertes, siendo las demás, en ese orden cada vez mas débiles hasta llegar a las denominativas, que carecen de poder distintivo y consiguientemente de capacidad marcaría. Pero tal criterio es erróneo por que hay marcas de fantasías formadas con signos totalmente vulgarizados, como estrellas, que se tornan débiles.

Para determinar la fortaleza de una marca, McCarthy expone tres criterios: el grado en que el público consumidor asocia una marca con la empresa que la utiliza; el nivel evocativo y descriptivo de la marca, y la medida en que la marca es distintiva desde el punto de vista del número de terceros usuarios lícitos de marcas que emplean signos similares.

Los conceptos de marcas débiles y fuertes son meros instrumentos de técnicas jurídicas para ordenar los distintos extremos que deben ser tenidos en cuenta a fin de determinar la esfera de protección de una marca.

La fortaleza y la protección jurídica no son sino dos enfoques, o dos maneras de nombrar, de una única realidad formada por el conjunto de reglas jurídicas que tutelan a cada marca.

- ✓ **Marcas de certificación.** Son aquellas que se aplican a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca. (arto. 2 del protocolo de modificación).



Por medio de estas marcas se recomienda a público la adquisición de determinados productos o el empleo de servicios que ostenten ese sello de garantía.

Una de las marcas de certificación más conocidas es la de la revista norteamericana “**Good Housekeeping**”. Los lectores de esta revista, especializada en presentar modelos de habitaciones, mobiliario, decorados y, en general, artículos para el hogar, se guían por el sello de la revista para la adquisición de los productos, ya que la marca de certificado aparece en dichos artículos. También en Europa es muy conocida la marca de certificación **IQNET**.

Por supuesto el titular de la marca de certificación no puede usarla en productos que él fabrique. Para registrar una marca de certificación debe acompañarse con su solicitud un reglamento de uso de la marca que fija las características garantizadas por ella y la manera en que se ejercerá el control de calidad. Este reglamento se inscribe junto con la marca.

El titular de una marca de certificación autorizará su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca. La marca no podrá ser usada para productos o servicios del titular de la marca.¹⁸

La marca de certificación no podrá ser objeto de ninguna carga o gravamen, ni de embargar, ni de ninguna otra medida cautelar y solamente podrá ser transferida con la entidad titular del registro. El caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación, podrá ser transferido a otra entidad idónea, previa autorización de la autoridad gubernamental competente.

En caso de ser anulado el registro de una marca de certificación o se dejara de usar por disolución o desaparición de la entidad titular, dicha marca de



certificación, no podrá ser registrada ni usada como signo distintivo durante el plazo de diez años, contados a partir de la anulación, disolución o desaparición , según el caso.

¹⁸ Bendaña Guerrero Guy, *Ibíd.* Pág # 82



CAPÍTULO III

ADQUISICIÓN DE LA MARCA

Para la adquisición de una marca existen tres sistemas:

- Declarativo
- Atributivo o Constitutivo¹⁹
- Mixto²⁰

3.1 SISTEMA DECLARATIVO

La ley de marcas de Nicaragua de 1907, seguía este sistema para la adquisición de una marca. Según este, el derecho sobre las marcas es un derecho natural de propiedad y no una mera creación de la ley. Las marcas se adquieren por su uso, teniendo mejor derecho, el que primero la use, aunque no la haya solicitado o registrado.

Al ocupar una marca de forma continua el usuario asegura para sí la posesión de la misma y si eventualmente otros llegaran a requerir el registro de esa marca, tendrá el derecho de reivindicar la propiedad frente a la solicitud de registro posterior o, como claramente estableció la Corte Suprema de Justicia en el considerando II de la sentencia de las 11:30 A.M del 21 de Agosto de 1931: “La propiedad de la marca se adquiere por el primer uso de ella, y el registro de la misma es solo declarativo de propiedad, y sirve para justificar, sin haber de recurrir a otros medios, una fecha cierta en la posesión, y para que el propietario pueda ejercitar los derechos especiales y privilegiados con que la ley protege las marcas

¹⁹ Ibidem Pág # 85

²⁰ Ob Cit. Bendaña Guerrero, Guy José; “Estudio de las Nuevas Leyes de Propiedad Intelectual”, 1ra edición; Managua Nicaragua, Parsa, 2003. Pág # 21



registradas. Pero el hecho de un registro posterior que efectúe un tercero, de una marca anteriormente poseída por un primer usante, no despoja a éste de su derecho el cual mantiene aún una acción para anular el registro efectuado.” La aplicación de este sistema en nuestro país fue derogado luego por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial por un sistema atributivo o constitutivo.

3.1.1 Características del Sistema Declarativo

El jurista argentino Pedro Breuer Moreno, describe de la siguiente forma las características del sistema declarativo:

1. La propiedad de una marca es adquirida por quien primero la usa, aún sin necesidad de registro, y se conserva mientras no la abandone expresa o tácitamente, en forma que no deje lugar a dudas.
2. El depósito confiere ciertas acciones (las criminales), pero aun después de caducado el depósito, el titular puede accionar civilmente en defensa de su marca.
3. Los depósitos efectuados por quien no tenga prioridad en el uso, carecen de valor. El legítimo propietario, aun sin depositar la marca, puede impedir, mediante acciones, que quien la depositó continúe usándola.
4. El legítimo propietario la deposita, aún efectuado el depósito por ese tercero, puede perseguirlo criminalmente, sin que a ello importe el depósito que efectuó.
5. El depósito crea una presunción de propiedad a favor de quien lo efectúa, sujeta a prueba en contra.



6. Si la marca no ha sido usada por nadie, el depósito se considera acto de apropiación. De dos personas que no la usan se considera con mejor derecho quien primero la depositó y continúe usándola.

3.2 SISTEMA ATRIBUTIVO O CONSTITUTIVO

Este sistema es el seguido por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que en la actualidad siguen la mayor parte de las legislaciones centroamericanas y del mundo. El Arto. 17 del mismo convenio dice: “La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente convenio y se prueba con la certificación de registro, expedida por la autoridad correspondiente.” Es el sistema que da mayor seguridad para los efectos de determinar a quien le corresponde el mejor derecho sobre una marca, pues, el certificado de registro expedido por el Registro de Propiedad Intelectual, es el documento probatorio del derecho. Por supuesto, para los efectos de determinar el mejor derecho mientras las solicitudes de registro de marcas están en trámite, se toma en cuenta la fecha y hora de la presentación de las solicitudes, teniendo mejor derecho el primer solicitante.

3.3 SISTEMA MIXTO

Este es el sistema adoptado por nuestra la Ley de marcas y otros signos distintivos en los artos. 8 inc. i.) y 26

Tipos de sistemas mixtos:

Tipo 1 Según este sistema, es necesario registrar la marca para poder accionar civil o criminalmente en su defensa; pero la exclusividad originaria se adquiere y



se conserva por el uso. Es decir, aunque el registro es obligatorio, el uso priva sobre él.

De conformidad con lo preceptuado en los artos. 8 y 26 de la ley. Ésta opta por un sistema mixto muy semejante al de tipo 1, anteriormente referido.

El Inciso i.) *Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo que ha venido siendo usado de buena fe en el territorio nacional por un tercero, en la identificación de los mismos productos o servicios.*

Es aquí y en el artículo 26 de la ley, donde se manifiesta el sistema Mixto para la adquisición de la marca, pero existe un vacío puesto que la ley no establece, a diferencia del Protocolo, un plazo de uso mínimo de la marca para ejercer derechos sobre ella, ni el requisito de que su registro debe ser solicitado previo para presentar una oposición fundada en su uso.

Es evidente que, debido a las mencionadas lagunas de la ley, exista una clara contradicción entre el referido inciso i.) del arto. 8 y el arto 26.

Sin embargo, el reglamento de esta ley llenó los referidos vacíos estableciendo en párrafo cuarto del artículo 27 lo siguiente:

“Cuando la oposición se funde en el uso de buena fe de una marca de conformidad con lo previsto en el inciso i.) del artículo 8 de la ley, el interesado, de previo a la presentación de la oposición deberá presentar la solicitud de registro de la marca y tendrá que probar que la ha utilizado por lo menos durante seis meses. Así mismo, cuando se presentare una oposición a la solicitud de registro del que ha usado la marca, este deberá probar su uso por el tiempo señalado.”

En cuanto a que se debe entender por uso de la marca, consideramos que debe recurrirse a la definición de uso estatuida en el arto. 37 de la ley.



Tipo 2. El registro confiere derechos inatacables sobre la marca después de transcurrido un cierto tiempo, variable de pocos meses o años.

Tipo 3. Otros sistemas exageran los efectos atributivos del depósito. Caducado un registro, se le reconoce al ex propietario el derecho de reinscribirla durante un cierto plazo.

3.4 CRITERIOS PARA LA ESCOGENCIA DE UNA MARCA

- a.) Fantasía: escogencia de términos arbitrarios que nada tengan que ver con la naturaleza o cualidades del producto.
- b.) Evitar formarla con la deformación de términos comunes
- c.) Un sistema aconsejable consiste en combinar sílabas del nombre comercial de la compañía con sílabas del nombre del producto o de sus ingredientes, pues en ese caso se le da un carácter inconfundible de origen.
- d.) Debe ser fácil de pronunciar
- e.) Si se escogen palabras corrientes es recomendable que éstas tengan equivalentes gráficos en otro idioma.
- f.) La combinación de números y letras también es susceptible de constituir una buena marca.

El autor francés Yves Saint Gal afirma que “La marca escogida no debe responder solamente a un cierto número de condiciones jurídicas que son necesarias para asegurar su validez. Dicha marca debe también poseer cualidades prácticas que sean susceptibles de atraer el gusto del público. Esencialmente esas cualidades son las siguientes: SER ATRACTIVA, PEGAJOSA, FÁCIL DE RETENER Y DE PRONUNCIAR.



Saint Gal establece: “La marca debe ser simple si se trata de una denominación, es preciso evitar que ella sea muy larga o complicada, si no el público no retendrá fácilmente. Si se trata de una representación, es indispensable que sea agradable al ojo y que pueda ser reproducida fácilmente, cualquiera que sean los medios empleados: imprenta, grabado, vaciado, textura, etc. En fin, se trata de una etiqueta, ella no debe revelarse muy compleja; debe ser al contrario sugestiva y grabarse en el espíritu del público.”

Dentro de una de las recomendaciones que hace este autor es “Evitar las denominaciones que se refieran a palabras en boga o eventos de actualidad. En efecto, tales palabras no ofrecen a menudo más que un valor efímero y a veces el favor del público puede cambiar en este respecto.” Esto mismo acontece con las palabras extranjeras “Para las marcas destinadas a la exportación, es conveniente verificar si ellas son susceptibles de presentar un sentido diferente e impropio y desfavorable en su traducción a la lengua del país considerado.”

La ley establece algunos requisitos que las marcas deben llenar para poder ser inscritas, de lo contrario serán inadmisibles, estas pueden ser inadmisibles por razones intrínsecas o inadmisibles por derecho de terceros.

3.5 MARCAS INADMISIBLES POR RAZONES INTRÍNSECAS

Las prohibiciones están enumeradas en el artículo 7 de la Ley, en su mayoría son absolutas Y literalmente establece:

No podrá ser registrado como una marca un signo comprendido en alguno de los siguientes casos.²¹

²¹ Arto 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ley 380



a.) Carecer de suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o servicio al cual se aplique.

Uno de los caracteres esenciales de la marca es la distintividad. Si el signo carece del mismo, no se puede considerar marca. Para determinar si un signo carece de suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o servicio al cual se aplique entran en juego factores objetivos y subjetivos.

El examinador debe tomar en cuenta la impresión general generada por la marca, como la naturaleza de los productos y servicios, el grado de conocimiento de los potenciales consumidores de los productos y otros factores relevantes al caso. No obstante que el procedimiento de examen debe ser lo más objetivo posible.

Se incluyen en esta prohibición marcas demasiado simples; ejemplo las constituidas por una línea o cuadrilátero, o bien aquellas muy complejas, como por ejemplo es la formada por una fotografía de muchas personas.

Estos tipos de signos no son distintivos en abstracto porque no se refieren a determinados productos, como sucede con los nombres técnicos, comunes o genéricos de los productos.

b.) Contrario a la ley, al orden público o a la moral.

Otro de los caracteres esenciales de la marca es la licitud. De ahí que no podría ser una marca un signo contrario a la ley, al orden público o a la moral. Desde el campo jurídico han resultado infructuosos los esfuerzos por definir la moral y las buenas costumbres, ya que cambian con el tiempo. Sin embargo como dice Edgard Bodenheimer, “Todo sistema jurídico encarga e integra ideas esenciales de moralidad predominantes en la sociedad en que forme parte”. De ahí, como afirma Justo Nava Negrete, que en todas las legislaciones del mundo existan disposiciones que expresamente protegen la moral y las buenas costumbres.



c.) Consista en la forma usual o corriente del producto al cual se aplique o de su envase o acondicionamiento, o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trate.

Se refiere a las prohibiciones respecto a la forma usual o corriente del producto y a la forma necesaria, por ejemplo, no sería registrable una marca que consistiera en la forma de unos pantalones para proteger pantalones

d.) Consista en una forma o signo que dé una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.

Tiene por objeto evitar que se registren como marcas los modelos de utilidad, por cuanto las marcas tienen un carácter y la función de ser distintivas, no funcionales o de carácter técnica, esta prohibición no está registrada en el convenio centroamericano, por tanto se podría decir que es una novedad de la ley con respecto al Convenio Centroamericano.

e.) Consista exclusivamente en un signo usual o una indicación que, en el lenguaje común o técnico, sea utilizado para designar el producto o servicio al cual se aplica.

Aun cuando estos signos técnicos no sean habitualmente empleados por el público en general, sino por un sector de personas, son protegidas por la ley. No pueden constituir una marca, salvo que, haya adquirido carácter distintivo mediante el uso.

Tanto los nombres propios, como los técnicos, los comunes y los genéricos son denominaciones necesarias porque cualquier persona tiene que emplearlas para referirse a los productos que llevan esos nombres. También debe entenderse incluida dentro de la prohibición, los diseños o emblemas de tales denominaciones.



Es evidente que nadie puede apropiarse de dichas denominaciones, pues se iría en contra de la Libertad de Comercio.

f.) Constituya un signo que designe, describa o califique las características, cualidades u otros datos correspondientes al producto o servicio que pretende identificar.

Los signos descriptivos no denotan el origen empresarial de los productos o servicios. En cambio, proporcionan información acerca de las propiedades y características de los productos, de manera que es necesario mantener la libre disposición de tales signos a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado.

Se incluyen en esta prohibición las figuras, denominaciones o frases descriptivas, aquéllas que evocan la idea o representación del producto servicio a que se refieren, haciendo alusión directa e inequívoca a los atributos y composición de éstos, es decir, la especie, la calidad, cantidad, destino, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicios.

g.) Los Colores aisladamente considerados.

Esta es una prohibición que aparece en todas las legislaciones marcarias, pues no puede permitirse que nadie tenga derecho exclusivo sobre los colores aisladamente considerados, es decir, sobre un determinado color, especialmente si éstos son los colores naturales de los productos.

Hay quienes opinan que el uso de un color determinado como marca puede devenir en un signo distintivo que indique el origen empresarial de un producto o servicio y ponen como ejemplo el color amarillo asociado con la marca Kodak.



h.) Los signos que ofenden o ridiculicen a personas, ideas, religiones o símbolos de cualquier país o de una entidad internacional.

En respeto a la dignidad de las personas naturales y jurídicas en el país y a la libertad de culto que son ampliamente protegidos en la Constitución Política de la República en el arto 5 y 27, y por la licitud como característica esencial de la marca no debe ser contraria al orden público, la moral y las buenas costumbres.

i.) Los signos susceptibles de causar confusión o engaño sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio al cual se aplica.

La veracidad es un carácter esencial de la marca. En consecuencia, no pueden ser admisibles como marcas aquellas que pueden inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza o calidad.

La ilegitimidad e ineficacia de las marcas receptivas, engañosas, confusas o fraudulentas obedece a tres propósitos fundamentales:

- a.) Evitar que el consumidor se encuentre en peligro de confusión en la elección de los productos o servicios.
- b.) Evitar que la marca no desempeñe su función mediata de colectora de clientela,
- c.) Evitar la protección de signos que por sí mismos serían un instrumento de competencia ilícita.



j.) Consista en una indicación geográfica que no se conforma a lo dispuesto en el Artículo 3, párrafo segundo de la presente ley.

Esta disposición está en la misma línea de las leyes modernas sobre esta materia y los autores de derecho marcario, quienes señalan que es posible el registro de una indicación geográfica como marca, salvo que la indicación geográfica indique la procedencia de los productos o servicios o cuando pueda originar cualquier confusión o error en cuanto a la mencionada procedencia. Es, por ejemplo, la conocida marca CANADA DRY para proteger una bebida refrescante, la cual fue admitida porque Canadá es un país que no se caracteriza por la producción de tal producto ya que tal marca no es de procedencia canadiense y por tanto no sacaría provecho del prestigio de la indicación geográfica.

k.) Constituya una reproducción o imitación, total o parcial, de un escudo, bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización del Estado o de la organización internacional de que se trate.

Es necesario, respecto a nuestro país, tener presente el Decreto número 1523 del 28 de Noviembre de 1969, mediante el cual el congreso de la República dispuso la prohibición del uso de los símbolos y emblemas nacionales para distintivos y propagandas de empresas o establecimientos comerciales o industriales, sancionando la contravención con multa de quinientos córdobas impondibles gubernativamente. En esa ley también se dispuso que las empresas o establecimientos que usaren al momento de emitirse la ley, símbolos o emblemas nacionales, tendrían treinta días a partir de la publicación del Decreto para cumplir lo que en él se prescribe. Aunque no se refiere directamente al tema tratado, dicho decreto tiene con él estrecha relaciones, puesto que universalmente la doctrina y la ley excluyen al símbolo y emblemas nacionales como signos distintivos del comercio.



Además el irrespeto que constituiría el uso de los símbolos patrios como marcas, podría inducir la creencia de los consumidores de que los productos o servicios llevan la garantía del Estado.

En principio no son admisibles el uso y registro como marcas de las banderas, escudos, insignias, distintivos o denominaciones de naciones extranjeras u organización internacional, salvo que exista la autorización correspondiente de respectivo gobierno u organización. Todo acorde con el arto. 3 de la Ley.

Respecto a los nombres, emblemas y distintivos de la Cruz Roja, la prohibición de usar o registrarlos como marcas o como elementos de las mismas, tiene su origen en la Convención de Ginebra el 6 Julio del convenio de París, para el mejoramiento de los heridos y enfermos en los campos de batalla.

l.) Incluya una reproducción imitación, total o parcial, de un signo oficial o de un signo de control o de garantía de un Estado de una entidad pública nacional o extranjera, departamental, provincial o municipal, sin autorización de la autoridad competente.

Respecto a esta prohibición, es necesario tomar en consideración que tales signos oficiales de control o de garantía del Estado o de las entidades a las se refiere este inciso, son usadas por el Estado o dichas entidades, en consecuencia el público consumidor podría creer que los productos o servicios que las ostentaran como una marca tienen una procedencia oficial.



m.) Consista en una denominación de una variedad vegetal protegida como tal en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso sería susceptible de causar confusión o asociación con ella.

Este inciso está en concordancia con lo contenido en el inciso e.), que prohíbe entre otros el registro de los nombres técnicos de los productos.

Se prohíbe expresamente el registro como marca de una denominación de una variedad vegetal protegida como tal en el país o en el extranjero.

m) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.

Desde el punto de vista doctrinario Breuer Moreno opina que “Nada obsta a que se registren como marcas las reproducciones de monedas existentes o fuera de uso. No son emblemas de naciones y sí solamente signos de fantasías con relación a determinados productos”, y agrega, que las monedas no constituyen signos distintivos de la Nación.

Sin embargo la autorizada opinión del connotado autor argentino, es necesario tomar en consideración que el diseño o dibujo que ostente la moneda o el billete tiene carácter oficial por ser el Estado quien tiene a su cargo la emisión de los mismos. Por tal razón el público consumidor podría creer que los productos o servicios que ostentaran como marca tal diseño o dibujo, tienen una procedencia oficial.



n.) Incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del registro o a sus causantes y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro.

La inclusión o reproducción de medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente sin que los mismos hayan sido otorgados constituye un acto de engaño contrario al carácter esencial de la veracidad de la marca. De ahí que la ley prohíba tal práctica, que también puede considerarse como un acto de competencia desleal.

3.7 MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCERO

Están enumeradas en el artículo 8 de la Ley, que establece:

*No podrá ser registrado como marca un signo cuyo uso afectaría un derecho anterior de tercero, entre otros, en cualquiera de los siguientes casos:*²²

a.) El signo es idéntico a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios.

Se refiere al caso en que el signo solicitado es idéntico a una marca registrada o en trámite de registro para distinguir los mismos productos o servicios. Para que se opere la prohibición de conformidad con este inciso se requieren dos condiciones: la identidad del signo y la identidad de los productos.

²² Arto. 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ley 380



b.) El signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos o diferentes productos o servicios, si su uso podría causar un riesgo de confusión o de asociación con esa marca.

Esta prohibición es parcialmente una repetición de la establecida en el inciso anterior en lo que respecta a la hipótesis de un signo idéntico y los mismos productos o servicios, pero difiere en cuanto a que hace referencia a un signo similar para proteger los mismos productos o servicios. También contempla la hipótesis de que el signo sea igual, pero proteja productos o servicios diferentes. Acertadamente la ley, en consideración a que la clasificación internacional de productos y servicios no es perfecta, toma en consideración a que la clasificación internacional de productos y servicios no es perfecta, toma en cuenta, más que la clase a la que corresponden los productos o servicios, la semejanza de éstos cuenta, más que la clase a la que corresponden los productos o servicios, la semejanza de éstos y el riesgo de confusión o de asociación con esa marca que pueda sufrir el público consumidor.

Para evitar el riesgo de confusión no basta con que el signo que se pretende proteger como marca tenga aptitud diferenciadora en abstracto, esto significa, que no basta que no sea genérico, sino que tiene que presentar además aptitud diferenciadora en concreto frente a los signos de las empresas que estén ya prioritariamente protegidos.

Esto significa como regla básica que para determinar si existe o no el riesgo de confusión no es suficiente la comparación de los signos enfrentados en sí mismos considerados, sino que es preciso realizar una doble comparación, esto es, tanto de los signos, como de los productos o servicios a los que se aplican para distinguirlos en el mercado.



Ésta es la regla conocida como **especialidad de la marca**, que significa que la protección de la marca no se refiere al signo en sí mismo, sino al signo como medio para distinguir en el mercado determinada clase de productos o servicios.

c.) El signo es idéntico o similar a un nombre comercial, un rótulo o un emblema que pertenece a un tercero desde una fecha anterior, y su uso podría causar un riesgo de confusión o de asociación con ese nombre comercial, rótulo o emblema.

Un nombre comercial, rótulo o un emblema no solamente se protege respecto al uso de otro nombre comercial idéntico o semejante, sino también frente al uso o registro de una marca de un tercero, idéntica o semejante a aquél, que proteja productos iguales o semejantes a la actividad del establecimiento protegido por el nombre comercial, ya que de otro modo se produciría confusión entre el público consumidor y se causarían un daño al titular del nombre comercial. Esta medida evita muchos problemas motivados por la interferencia de derechos sobre marcas y nombres comerciales. Así mismo, es prohibido usar o registrar un nombre comercial igual o parecido a una marca registrada a favor de un tercero, cuando los productos o servicios que con ella se amparan sean similares a la actividad relacionada con el establecimiento cuyo nombre presenta registro. La Corte Suprema de Justicia resolvió que no cabe el registro del nombre comercial THE REGINA CORPORATION por el registro previo de la marca REGINA, la primera comercializa la misma clase de productos que protege la segunda, esto establecido en la sentencia número 74, 11:00 Am, del 6 de Junio de 1984 (BJ 204 de 1984)

d.) El signo constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con el



signo distintivo notorio, o un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o implicaría un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

Esta disposición se basa en el literal a.) del apartado 1 del arto. 4 de la Recomendación conjunta de la Unión de París y la OMPI relativa a la protección de las marcas notoriamente conocidas, la cual dice:

“Se estimará que una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando esa marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración, susceptible de crear confusión, de la marca notoriamente conocida, si la marca, o una parte esencial de la misma, se utiliza, es objeto de una solicitud de registro, o está registrada, en relación con productos y / o servicios idénticos o similares a los que se aplica la marca notoriamente conocida.

e.) Que el signo afectara el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Los elementos que se hacen mención en el inciso e.) Son:

- El Nombre.
- La Firma.
- El Patronímico.
- El Seudónimo.
- Hipocorístico.



- ◆ **El Nombre:** se define como “El medio de identificación de las personas dentro de la sociedad”. Responde a la función identificadora de la persona y su importancia se destaca como un derecho esencial sobre otros signos de identificación personal como los sobrenombres, apodos, seudónimos, títulos de nobleza, etc.

Al constituir el nombre un derecho de la personalidad en cuanto es inherente a la persona que identifica, si va a ser utilizado como marca por un tercero, es necesario el consentimiento de la persona que lleva ese nombre y, si ya ha fallecido, sus ascendientes o descendientes de grado más próximo.

La norma protege el nombre también contra el uso de otros que “Mediante simple artificio de una deformación al componer la denominación, se pueda despertar en la gran mayoría del público reminiscencias de un nombre famoso que solventaría la calidad de la mercadería prescindiendo del consentimiento del titular que la ley requiere para que esa apropiación sea legítima.

Solamente el titular del nombre o, si ha fallecido, sus ascendientes o descendientes de grado más próximo, tienen interés legítimo para oponerse o demandar la nulidad de la marca.

- ◆ **La Firma:** es definida por Guillermo Cabanellas en su diccionario enciclopédico de derecho usual como: “Nombre y apellido, o título, que se pone al pie de un escrito, para acreditar que procede de quien lo escribe, para autorizar lo allí manifestado u obligarse a lo declarado en el documento” por su parte Lesiona expresa que no está definida por la ley, cosa laudable por cuanto se ajusta al espíritu antiformalista del derecho moderno.



La firma debe ser obra personal del firmante. Según Neri, “Es la representación gráfica del nombre y apellido de una persona hecha de su puño y letra, en la forma habitual y característica, y estampada al pie de un documento escrito a mano o a máquina, o impreso, con el único objeto de obligarse por su contenido. No es menester que exprese el nombre y el apellido completo del firmante, pues de uno u otro modo que se escriba la firma tiene validez.

Dada la importancia de la firma, la ley la protege, impidiendo su registro como marca si el consentimiento del interesado o de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo.

- ◆ **El Patronímico:** Es una especie de apellido y no aparece entre los términos no registrables en otras legislaciones. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima primera edición de 1992 lo define así: “Entre los griegos y romanos, decíase el nombre que, derivado del perteneciente al padre u otro antecesor, y aplicado al hijo u otro descendiente, denotaba en estos la calidad de tales. 2. Aplícase al apellido que antiguamente se daba en España a hijos, formado del nombre de sus padres. Ejemplo: Fernández de Fernando, Martínez de Martín.
- ◆ **El Seudónimo:** es definido por el Diccionario Enciclopédico Usual de Guillermo Cabanellas como el nombre empleado en lugar del auténtico, especialmente por literatos, periodistas, actores y demás gente de contacto frecuente con el público; a fin de singularizarse, evitar apellidos comunes o poco eufónicos o como propaganda por lo llamativo o atrayente.²³ Los investigadores señalan que no eran usuales antes de la invención de la imprente.

²³ Cabanellas de la Cueva Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho usual, Tomo VII, XXI edición, Editorial Heliasta SRL 1989, Buenos Aires Argentina



El seudónimo, de no llegar al encubrimiento del nombre verdadero ante las autoridades y en actos solemnes, no está prohibido; pero debe evitarse la adopción de otro nombre y apellido que induzca a fácil confusión con la denominación habitual de las personas. Cabe registrar el seudónimo para garantía de los derechos de autor. Tal elección adoptiva y nominal para sí (en libérrima autoconfirmación laica) tiene el título de rótulo profesional entonces.

- ♦ **Hipocorístico:** Dícese de los nombres que en forma diminutiva, abreviada o infantil se usan como designaciones cariñosas, familiares o eufemísticas.

f.) Que el signo afectara el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una persona jurídica de una comunidad local, regional o nacional, salvo que se acredite el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa persona o comunidad.

El inciso f.) está en concordancia con lo dispuesto en el arto. 130 del Código de Comercio con respecto a las sociedades, el Convenio Centroamericano no contemplaba expresamente el nombre, la imagen o el prestigio de una persona jurídica o de una comunidad local, regional o nacional, pues, el inciso h) del arto. 10 se refería de manera general a “los nombres”, lo cual dejaba sujeto a discusión si la protección al nombre se extendía al de las personas jurídicas.

g.) Cuando contenga una denominación de origen protegida para los mismos productos, o para productos diferentes cuando su uso podría causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación, o implicaría un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

La ley otorga una amplia protección a las denominaciones de origen. En esta disposición prohíbe el registro como marca de una denominación de origen



protegida para los mismos o diferentes productos, en este último caso, cuando su uso podría causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación, o implicaría un aprovechamiento injusto de su notoriedad. Si no existen tales posibilidades de causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación o no implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad, sí se podría registrar la denominación como marca.

h.) Que el signo sea contrario a un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial, propiedad de un tercero, protegido por una figura distinta a las reguladas en la presente ley.

Protege los derechos concedidos por otras leyes, en respeto de las garantías que el sistema jurídico le ofrece por ejemplo, el nombre de una obra literaria no podría ser registrada puesto que lesiona un derecho adquirido en virtud de la ley de derechos de autor.

i.) Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo que ha venido siendo usado de buena fe en el territorio nacional por un tercero, en la identificación de los mismos productos o servicios.

Esto se refiere a la Adquisición del carácter distintivo mediante el uso continuo de un signo, es decir, aunque el registro es obligatorio, el uso priva sobre él.



CAPÍTULO IV

REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS

Para que la marca pueda tener efectos sobre terceros, necesariamente debe ser registrada. De acuerdo a lo establecido en el art. 26 de la ley, dejando a salvo el derecho que se adquiere mediante el uso según lo preceptuado en el art. 8 inciso i.) de la misma

Para ser registrada deben reunir los requisitos que la ley establece en el caso de los criterios de escogencia de una marca, enumerados en el capítulo anterior y que las mismas no tengan prohibiciones (inadmisibles por razones intrínsecas o inadmisibles por derechos de terceros).

El procedimiento de registro de la marca está establecido en el art. 9 de la ley. La ley admite las solicitudes multiclases, esto es de una marca en varias clases. (art. 9, inc 1.6) de manera que la tasa básica corresponde a la solicitud de la marca y la tasa complementaria a cada una de las clases.

5.1 REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LA MARCA

Los requisitos para la registrar la marca, según la ley son:

1. Un petitorio que incluirá:
 - 1.1 Nombre y dirección del solicitante
 - 1.2 Lugar y Constitución y domicilio del solicitante cuando fuese una persona jurídica.
 - 1.3 Nombre del representante legal, cuando fuera el caso



- 1.4 Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando se hubiere designado; la designación será necesaria si el solicitante no tuviera domicilio ni establecimiento en el país.
- 1.5 La marca cuyo registro se solicita, si fuese denominativa sin grafía, forma ni color especial.
- 1.6 Una lista de los productos o servicios para los cuales desea registrar la marca, agrupados por clases conforme a la clasificación internacional de productos y servicios, con indicación del número de cada clase.
- 1.7 Firma del solicitante o de su apoderado.
2. Una reproducción de la marca en cuatro ejemplares cuando ella tuviera una grafía, forma o color especial o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color.
3. El poder o el documento que acredite la representación según fuera el caso.
4. Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en los artos 7 y 8 de la presente ley, cuando fuese pertinente.
5. El nombre de un estado de que sea nacional el solicitante, si es nacional de algún estado, el nombre de un estado que el solicitante tenga su residencia, si la tuviere, y el nombre de un estado en que el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviera.
6. El comprobante de pago de la tasa establecida.²⁴

Solicitada, previo examen de forma, establecido en el arto. 14 de la ley, se publicará dicha solicitud por una sola vez y requiere que se mencione el domicilio del solicitante, que debe contener dicha publicación, el número de solicitud y la lista de productos o servicios para lo cuales se desee registrar la marca y la clase o clases correspondientes.²⁵

²⁴ Arto. 9 de La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 380

²⁵ Ibid. Pág # 42



Publicada, podrá hacer uso de la oposición el que así lo desee en un plazo de dos meses contados a partir de la publicación.

De existir objeciones por parte de un tercero que hace oposición, en cuanto a las prohibiciones contenidas en los artos 7 y 8 de la ley, el registrador notificará al solicitante, teniendo éste un plazo de dos meses para responder tal objeción y luego emitirá el registro una resolución fundamentada sobre la oposición.

5.1.1 Casos en que cabe deducir oposición:

Podrá haber oposición por parte del interesado en los siguientes supuestos:²⁶

a.) Derecho derivado de un derecho marcario preexistente.

En este caso el signo distintivo protegido puede ser idéntico o semejante en grado de confusión con el signo distintivo solicitado. Puede oponerse en virtud de una solicitud de registro anterior a la que es objeto de oposición. Cabe también de conformidad con el inciso i.) del arto 8 de la ley, la posibilidad de oposición con base a una marca no registrada, pero que haya sido usada por lo menos durante seis meses.

b.) Derecho de impedir que ciertos signos sean objeto de apropiación.

Cuando se solicita el registro del nombre técnico de un producto o cuando se pretende registrar un término descriptivo del mismo.

c.) Derecho ajeno al régimen marcario.

Cuando la oposición tiene por fundamento un derecho de autor por ejemplo.

²⁶ Ibid. Pág. # 44



d.) Derecho relativo a intereses puramente extrapatrimoniales

Como el que se opone al registro de su nombre como marca.

De no existir oposición o de no haber mérito en la oposición presentada, se procederá al examen de fondo establecido en el art. 18 de la Ley, es decir, revisar si no contiene ninguna de las prohibiciones establecidas en la ley en los arts 7 y 8.

El examen de fondo tiene como fin fundamental apreciar si dicha marca está disponible, lo cual conduce a determinar si ella no es semejante en grado de confusión a otra ya registrada o en trámite de registro.

Las semejanzas entre las marcas pueden ser:²⁷

a) Gráfica. Cuando los diseños o dibujos de las marcas, e inclusive los tipos de letras usadas en las marcas nominativas tengan trazos parecidos o iguales, aunque las letras o los dibujos que representan sean diferentes. También se da tal semejanza cuando existe similitud en la combinación de colores.

b) Ortográfica. Las marcas nominativas son semejantes cuando tienen algunas letras o sílabas iguales y en la misma disposición. Sin embargo, se ha hecho muy común en nuestro país el llamar gráfica tal semejanza, lo cual, a mi parecer, no es un desacierto porque cada letra tiene su trazo característico.

c) Auditiva. Cuando las marcas se pronuncian en forma parecida. Esto sucede en el caso de palabras parónimas.

²⁷ Ibid. Pág. # 38



d) De forma. Esta similitud se da con relaciona los envases. En realidad, es muy difícil diseñar un envase absolutamente novedoso, ya que por lo general, debido a la función que cumplen, los envases tienen formas parecidas, por tal razón se les ha considerado marcas débiles.

e) Ideológica.

- **Conceptual de las palabras.** Es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, de manera que se evoca o representa una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra.
- **Conceptual de dibujos.** También es posible que exista semejanza ideológica entre marcas que estén formadas por dibujos que representen una misma cosa.
- **Conceptual entre una palabra y un dibujo.** Es la que existe entre una palabra y el dibujo (pintura o fotografía) que la representa.
- **Similitud por la inclusión en la marca del nombre del producto que distingue.** Tal caso se da cuando la marca solicitada esta formada por el producto que distingue y una palabra o partícula idéntica o parecida a la que forma la marca anterior. Por ejemplo, “panroyal” y superrosal”, “supercafe” y “súper”. En estos casos existe la posibilidad de que la confusión resulte, no de la mención simple de las marcas, sino de la manifestación práctica que resulta al emplearlas. Se pide pan royal y no pan marca “panroyal”.
- **El caso de palabras antónimas o de significados contrapuestos.** Por ejemplo, fiel e infiel. En tal caso existe una evocación reciproca entre



marcas y es posible que el público consumidor se confunda. El registrador debe tomar en consideración tal factor.

- **Similitud entre una palabra en idioma extranjero y su traducción.** Aunque por regla general los idiomas extranjeros se reputan como no conocidos por el público consumidor, no puede desconocerse que algunos idiomas son muy conocidos como el inglés, el francés y el italiano y que muchas palabras de estos son conocidas por el público. En tal caso, no se puede negar que al traducción de una palabra a cualquier de esos idiomas evocara la palabra correspondiente de nuestra lengua. Esto, por supuesto, no sucede con lenguas desconocidas.

Confusión entre marca que no distinguen productos idénticos.

La confusión entre tales marcas se da cuando el consumidor cree que los productos, aunque pertenecientes a la misma clase son diferentes o pertenecen a clases diferentes, tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante. La protección de la marca registrada en estos casos, es de carácter excepcional, tomándose en cuenta los factores de cada caso, y no de manera general, porque se caería en el abuso de pretender la protección de una marca, registrada en una clase. El registrador debe tomar en cuenta, por ejemplo, si se trata de productos del mismo género como la mermelada y la miel, si son productos hechos con la misma materia prima, si una marca protege a un producto y la otra a accesorios de este; si los artículos, a pesar de estar ubicados en clases diferentes, se utilizan en forma conjunta, formando parte de un todo; si los artículos tienen la misma finalidad o son afines y finalmente, si los productos se venden en un mismo negocio.

También puede darse la confusión entre marcas que cubren servicios y las que cubren productos. Un servicio de reparación de televisores, Según Otamendi, por



su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles.

5.1.2 Regla para apreciar las semejanzas entre marcas.²⁸

1ra. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Por lo general, el consumidor no se detiene a analizar la marca del producto que adquiere: con un golpe de vista aprecia si es la que solicita. Obra por impresión, y es el aspecto general de la marca que se le entrega, quien la provoca. El público es distraído: si el conjunto de los elementos de una marca, si su aspecto, no le produce una impresión distinta de aquella que le interesa, puede confundirlas.

2da. Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente.

De la regla anterior se deduce que el examen no debe efectuarse simultáneamente sobre las marcas para establecer su semejanza de conjunto. Si las colocamos una al lado de la otra, natural e instintivamente estableceremos comparaciones procederemos a “disecarlas”, que es precisamente, *lo que no debemos hacer*.

El consumidor no está en condiciones de realizar el cotejo, y la ley trata de impedir que él sea engañado. Tiene presente por muy corto tiempo (el que necesita el proveedor para entregarle la mercadería) y a distancia, *una sola* de las marcas. En todo caso, solo puede compararla con el recuerdo que conserva de la otra. Por eso resulta conveniente que el llamado a decidir, si hay posibilidad de confusión,

²⁸ Ibid. Pág. # 39



deje transcurrir un cierto tiempo desde el momento en que vio una marca hasta el momento en que va a examinar la otra.

Solo así se aproximara a la realidad de las cosas. El recuerdo de lo visto o leído, por un proceso de sedimentación, se concreta en una “*impresión*” determinada. Si dos marcas se “*recuerdan*” en forma análoga, no hay duda de que pueden llegar a confundirse.

3ra. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

Íntimamente ligada a esta circunstancia se halla la categoría de comprador habitual: su cultura y espíritu de observación influyen en el reconocimiento de las marcas. Cierta categoría de productos (jabones de limpieza, artículos de cocina y conservas, hilos de coser, etc., etc.), son adquiridos por personas de servicio u obreros, que prestan muy poca atención a lo que compran y que además, no están en condiciones de discernir rápidamente sobre su signo de identificación.

4ta. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

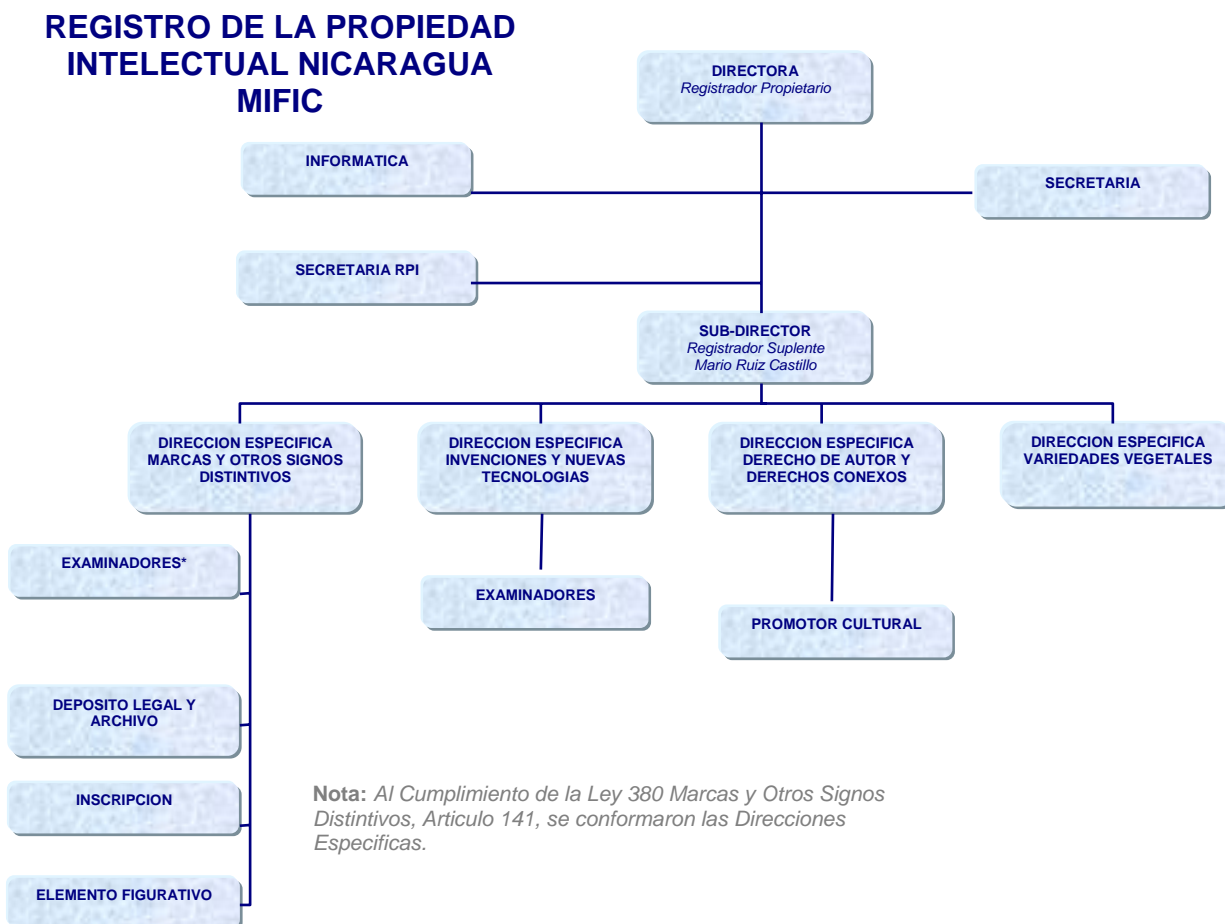
En la mayoría de los casos, el parecido entre dos marcas no es obra de la casualidad: es obra premeditada del competidor desleal que trata de producir confusiones. Se explica que ese comerciante poco escrupuloso, buscando defensas contra la acción del titular de la marca imitada, incluya en la suya elementos distintos que le permitan afirmar que las marcas son inconfundibles.



La resolución para el registro de la marca está establecida en el arto 17 de la ley y en el arto. 28 del reglamento. Que será debidamente notificada al solicitante. Toda resolución en el sentido que sea deberá estar debidamente fundamentada.

Cuando haya sido aprobado el registro de la marca mediante resolución, el registro emitirá un certificado de registro que deberá ser publicado en la Gaceta o en el medio oficial del registro, todo acorde con lo dispuesto en el arto 19 de la ley y el 31 del reglamento.

El registro de la marca se hará ante las Oficinas del Registro de la Propiedad Intelectual adscrito al Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) que se estructura de la siguiente manera:





5.3 COTITULARIDAD DE LA MARCA

Se da cuando dos o más personas solicitan conjuntamente una marca y obtienen el respectivo registro de la misma, siendo copartícipes de la marca registrada. También la cotitularidad de la marca puede ser derivada cuando dos o más personas adquieren una marca registrada a favor de un solo titular. La cotitularidad derivada se produce en muchos casos por sucesión hereditaria. Todo esto es regulado por el arto 20 de la ley.²⁹

El registro de la marca tiene una vigencia de diez años a partir de su registro y puede ser renovada de forma indefinida cada diez años. Establecido esto en los artos del 21 al 23.

El registro también puede ser corregido, el titular de la marca puede pedir en cualquier momento corregir algún error. La corrección no se admite si implica un cambio esencial de la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro aunque sí puede pedirse que se reduzca o limite la lista de productos o servicios cubiertos por el registro.

5.4 CARÁCTER DE ESPECIALIDAD DE LA MARCA

Está establecido en el arto. 12 del Reglamento de la ley, significa que la protección jurídica de la marca se encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares, a los cuales identifica o distingue. Las excepciones a la característica de la especialidad son:

- ✓ Las Marcas notorias, que se protegen de conformidad con el inc. d) del arto. 8 de la Ley. Aunque los productos sean diferentes.

²⁹ *Ibíd.* Pág. # 45



- ✓ Cuando se protejan productos o servicios similares, de manera que los consumidores puedan incurrir en error, aunque tales productos o servicios correspondan a clases diferentes.
- ✓ Las “marcas de casa”.³⁰

5.5 TRANSFERENCIA DE LICENCIA Y USO DE LA MARCA

Está regulado en los artos 30 y 31 de la ley y en los artos del 41 al 44 del Reglamento, que permite la transferencia de la marca o en trámite de registro, así como la transferencia libre de la marca por acto entre vivos o por sucesión, de forma independiente de la empresa o parte de la empresa de su titular y con respecto a uno o alguno de los productos.

La licencia está regulada en los artos 32 y 33 de la ley en los artos 45 y 46 del reglamento, que permite el traspaso de la marca registrada o en trámite de registro y la posibilidad de que cualquier persona interesada o la autoridad competente demanden la cancelación del contrato de licencia cuando por defecto de un adecuado control por el titular ocurriera o pudiera ocurrir confusión, engaño o perjuicio para el público, o se configurara una práctica perjudicial para la competencia dentro del mercado.

Ni La ley ni el reglamento conceden facultades legales al licenciatarario para tomar las medidas legales tendientes a impedir el empleo indebido de la misma y ejercer las acciones que competan a su propietario tal y como se establecía en el párrafo segundo del arto. 33 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

³⁰ *Ibíd.* Pág. # 46



5.6 DERECHOS EXCLUSIVOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA

Es un derecho erga omnes establecido en el arto. 26 de la Ley. Este es el componente esencial del derecho sobre la marca y constituye el aspecto negativo del mismo, que es la prohibición del uso de la marca por parte de un tercero y a la vez un aspecto positivo que es el derecho de su titular a usarla

En este mismo arto. 26 se enumeran actos que están en concordancia con las prohibiciones establecidas en el arto. 8 de la ley. Comprende no sólo el signo distintivo registrado y los productos o servicios incluidos en el registro, sino también los signos y servicios idénticos y semejantes.

Este derecho exclusivo dado al titular de la marca se agota según lo preceptuado en el arto. 29 de la Ley cuando los productos legítimamente marcados se hubiesen introducido en el comercio de **cualquier país** por el mismo titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculado a él.

Los efectos del registro de la marca dan diversos derechos al titular de la misma, entre ellos:

- Prelación en el derecho de la Marca
- Derecho de Prioridad
- Protección de la Marca "Tal Cual"

5.9.1 PRELACIÓN EN EL DERECHO DE LA MARCA.

Prelación, significa Primacía o antelación que en el tiempo debe concederse a algo y que se sintetiza en el principio jurídico "Prior in tempore, prior in jure", la ley lo establece en su artículo 5 de igual manera está establecido en el artículo 21 del Convenio Centroamericano. La ley establece la prelación, dejando a salvo los



derechos resultantes de la notoriedad de la marca conforme a la ley y tratados internacionales (Convenio de París relativos al derecho de prioridad).³¹

5.9.2 DERECHO DE PRIORIDAD

Es el derecho del que goza el que tiene un registro de marca, patente o modelo de utilidad en un país suscriptor del Convenio Centroamericano o el Convenio de París en virtud de pertenecer a la unión de países suscriptores de dichos convenios de contar con seis meses en el caso de la marca, para hacer depósito o inscripción de la misma en alguno de los demás países miembros, sin que pueda ser invalidado por los hechos ocurridos en el intervalo de dicho plazo, especialmente por el depósito o por el uso de la marca. Este derecho está regulado por el artículo 10 de la ley en el que se establece el momento de invocarse.

También en el artículo 16 hace referencia a la “Prioridad Doméstica” que es basada en una solicitud anterior introducida en el mismo registro de la Propiedad Intelectual en el que se invoca la prioridad, siempre y cuando no haya sido invocada en esa solicitud una prioridad anterior.

La solicitud puede ser de prioridades múltiples o parciales, tal y como lo establece el arto. 7 del reglamento entendiéndose múltiples, cuando la lista de productos o servicios de la solicitud presentada combina las lista de productos o servicios de ³²dos o más solicitudes prioritarias, las parciales por su parte se invocan cuando la lista de productos o servicios de la solicitud presentada incluye sólo parcialmente los productos o servicios comprendidas en la lista de la solicitud prioritaria.

La naturaleza jurídica del derecho de prioridad no ha sido bien definida, para unos como Casalonga, representa una excepción a la aplicación de la ley nacional por

³¹ *Ibíd.* Pág. # 18



razones de justicia internacional, Roubier por su parte la define como un medio legal de defensa para reivindicar, después de cierto tiempo, una patente en otro país. Para Lads, no se trata de un derecho sino más bien de una ficción legal. Para Poulliet, se trata de un puro efecto de fecha.

Esta prioridad se puede invocar para hacer valer la protección temporal de conformidad con el arto. 11 del Convenio de París, todo según lo establecido en el arto. 19 del reglamento. En Nicaragua el Registro de la marca concede el derecho de prioridad al titular del registro, puesto que Nicaragua es país suscriptor del Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Intelectual.

5.9.3 PROTECCIÓN DE LA MARCA “TAL CUAL”

Establecida en el arto. 6 del Convenio de París, ampliamente relacionada con el derecho de prioridad que es regulado en el arto 6 de la ley, que significa que el unionista (País perteneciente a la unión de países suscriptores del Convenio centroamericano de Propiedad Intelectual y el Convenio de París) que tiene la propiedad de su marca regularmente registrada en su país de origen puede obtener la protección de su marca en los otros países de la unión, para evitar los inconvenientes derivados de las distintas exigencias nacionales en materia de signos registrables.

Aunque Puede ser rechazado el registro de las macas depositadas “Tal cual” o invalidados tales registros por los motivos siguientes:

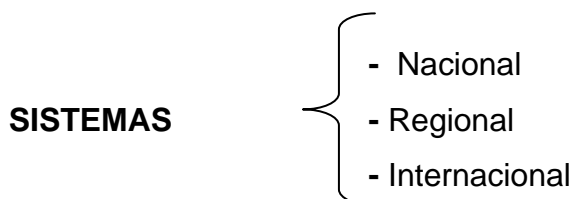
1. Marcas que por su naturaleza afecten derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección ha sido solicitada.
2. Marcas que estén desprovistas de todo carácter distintivo, o bien formadas exclusivamente de signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, calidad, cantidad,



destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama.

3. Marcas que sean contrarias a la moral o al orden público y en particular, capaces de engañar al público.
4. Marcas que den lugar a situaciones de competencia desleal.³³

5.6.1 Sistemas de agotamiento del Derecho Exclusivo sobre la marca.



Nacional: Es cuando el agotamiento se produce por la primera comercialización del producto en el mercado nacional, realizada o consentida por el titular del derecho de propiedad intelectual.

Regional: Ocurre cuando la primera comercialización se produce en un mercado regional o supranacional.

Internacional: Constituye la libertad plena de las importaciones y subsiguientes ventas paralelas de los productos de la marca auténtica en el estado importador en que esa marca estuviese registrada luego de que hubieran comercializado por primera vez por el titular del derecho con su consentimiento en cualquier lugar del mundo. Este es el sistema adoptado por Nicaragua, establecido en el arto. 29 párrafo primero, al especificar que el agotamiento del derecho exclusivo se da

³³ Ibíd. Pág. # 20



cuando los productos legítimamente marcados se hubiesen introducido en el comercio de **cualquier país** por el mismo titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculado a él.

5.7 TERMINACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA³⁴

Entre las causas de terminación del registro, la ley contempla:

5.7.1 La nulidad

Está estatuida en el arto. 34 de la ley y reglamento en el arto. 49 del reglamento. Ruede ser demanda de cualquier persona interesada, se tramita en juicio ordinario, ante la autoridad judicial correspondiente (Juez de Distrito de lo Civil). Cabe cuando el registro haya sido efectuado en contravención a las prohibiciones establecidas en los artos. 7 y 8 de la ley. Cuando se trate de contravenciones a las disposiciones del arto. 7, la nulidad también puede ser demandada por una autoridad competente.

El tercer párrafo del arto. 49 del reglamento establece que *“Si el registro se realizo contraviniendo disposiciones de la ley y el presente reglamento, la nulidad podrá ser promovida por el perjudicado o por el ministerio publico”*.

El reglamento va mas allá de ley, esta solamente faculta a la autoridad competente para demandar al nulidad de la marca cuando haya sido inscrita contraviniendo las disposiciones del arto, 7 y aquel cuando el registrador se realizo contraviniendo disposiciones de la ley y el presente reglamento, es decir, en adición de las establecidas en el arto. 7. consideramos que debe prevalecer el arto. 34 de la ley, porque el reglamento no la puede reformar.

³⁴ *Ibíd.* Pág. # 52



La autoridad competente que, de conformidad con el párrafo transcrito del reglamento, es el ministerio publico. De conformidad con el art. 10, inciso 6, de la ley orgánica del ministerio publico, el ministerio publico tiene a su cargo el ejercer la acción civil en los previstos pro la ley, por lo que puede entablar la demanda de nulidad a la que nos hemos referido.

Estación prescribe a los cinco años a partir de la fecha del registro de la marca impugnada y no precederá si el interesado hubiese hecho oposición en su oportunidad.

5.7.2 La Acción reivindicatoria

Esta acción, incluida entre las acciones por infracción (art. 96) constituye una causa de pérdida de derecho sobre la marca, por cuanto esta se transfiere a quienes tiene derecho sobre la marca, en las hipótesis consignadas en el mencionado artículo.

5.7.3 La Generización de la marca

La ley la llama impropriamente generalización de la marca (art. 35). El reglamento hace la aclaración en el art. 47. esto es así porque este artículo trata de los casos en que las marcas se vuelvan genéricas y no generales, que es una cosa muy distinta.

En el derecho español se denomina “vulgarización de la marca”. Esta tiene cuando un signo que inicial mente denotaba el origen empresarial de un producto o servicio, perder este significado y adquiere uno nuevo que consiste en designar en el comercio los productos o servicios del mismo genero al que pertenece el producto o el servicio originariamente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial.



5.7.4 Sistemas en el derecho comparado de caducidad de la marca por generización

Existen en el derecho comparado dos sistemas de caducidad de la marca como consecuencia de su generización o vulgarización:

- **El sistema objetivo.** Seguido en los estados unidos de América, de conformidad con el cual, la generización y la subsiguiente caducidad de la marca depende de la conducta y hábitos de los consumidores. Si estos emplean usualmente la marca como denominación de un genero de productos, la marca se generiza y caduca aun cuando el titular hubiese adoptado medidas en defensa de su derecho de marca.

- **El sistema subjetivo.** Seguido por nuestra ley y por el derecho europeo. Según este sistema, la generización de la marca presupone dos requisitos: la conversión del signo en la designación usual de un genero de productos o servicios y que esta convención se haya producido como consecuencia de la provocación o tolerancia del titular de la marca. Este sistema es el que mejor concilia las consecuencias de la vulgarización de la marca con la defensa de los legítimos intereses del titular.

El primer requisito esta consignado en el segundo párrafo del arto. 35 de la ley y el segundo en el primer párrafo de dicho articulo.

5.7.5 La autoridad judicial es la competente para conocer de la acción de cancelación por generización

La autoridad judicial es la competente para conocer de esta acción, de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo.



5.7.6 La falta de uso

La ley la regula en los artos. 36 a 39 y el reglamento en el arto. 48.

Este tema constituye una novedad respecto a nuestra legislación anterior. Debe tomarse en cuenta que es obligatorio el uso de las marcas registradas, cuyos registros pueden ser cancelados por falta de uso en los plazos establecidos por la ley: “cuando ella no se hubiera puesto en uso durante los tres años ininterrumpidos precedentes a la fecha en que inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos tres años contados desde la fecha del registro inicial de la marca en el país”.

La falta de uso puede afectar solamente uno o varios productos, en tal caso el efecto de la acción u excepción por falta de uso, tendrá por objeto eliminar de la lista de productos protegidos por la marca, el o los no usados.

5.7.7 Validez del uso de la marca en cualesquiera de los países miembros de la OMC

Sin embargo, el arto. 48 del reglamento establece la validez del uso efectuado en cualquiera de los países miembros de la organización mundial del comercio (OMC).

5.7.1 Autoridades competentes para conocer de la acción de cancelación por falta de uso

Corresponde el conocimiento de esta acción a la autoridad judicial según el primer párrafo de arto. 36. en el segundo párrafo de ese mismo artículo, se establece que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá pedirse al contestar una objeción del registro, o en un procedimiento de oposición, de



anulación o de infracción, cuando la objeción o la acción se sustentaran en una marca registrada pero no usada conforme a esta ley. La cancelación será resuelta por la autoridad que conozca del procedimiento o del hecho correspondiente. Como el registro de la propiedad intelectual es la autoridad que conoce de la objeción u de la cancelación por falta de uso opuesta como defensa en tales procedimientos. Como puede observarse, son dos las autoridades que pueden conocer de la cancelación por falta de uso de la marca: a) la judicial por vía de acción y b) el registro de la propiedad intelectual por vía de excepción en los procedimientos de objeción y oposición. No obstante, consideramos que el conocimiento por parte del registro de la propiedad intelectual de la cancelación de las marcas por falta de uso vulnera el tercer párrafo del art. 159 Cn.

5.8 DEFINICIÓN DE USO DE LA MARCA

El art. 37 de la ley contiene la definición de uso de la marca para los efectos de dicha acción (debiendo entenderse también para los efectos de la excepción en los procedimientos de objeción y cancelación que vimos anteriormente). Los requisitos para que se considere usada la marca son los siguientes: a) que los productos o servicios que la marca distingue hayan sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles bajo esa marca y b) que sea en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. También constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.³⁵

³⁵ Art. 37 de La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 380



5.8.1 Aplicabilidad de la definición de uso de la marca a la hipótesis de una oposición basada en el uso de una marca

Un tema que puede ser muy debatido es si la definición de uso de la marca contenida en el citado art. 37 de la ley, es aplicable al caso previsto en el inciso i) del artículo 8 de la ley, y del cuarto párrafo del art. 27 del reglamento, cuando la oposición se funde en el uso de buena fe de una marca de conformidad con lo previsto en el inciso i) del artículo 8 de la ley, el interesado, de previo a la presentación de la oposición deberá presentar la solicitud de registro de la marca y tendrá que probar que la ha utilizado por lo menos durante seis meses. Así mismo, cuando se presente una oposición a la solicitud de registro del que ha usado la marca, este deberá su uso por el tiempo señalado.

Podrá pensarse que la definición de uso de la marca consignado en el art. 37 no es aplicable en esta hipótesis ya que como dice dicho artículo es para los efectos de la acción de cancelación. Sin embargo, es sano exigir el uso tal como se dispone en este artículo para evitar “usos especulativos” de pequeñas cantidades de productos o servicios con la finalidad de apoderarse de marcas ajenas.

5.8.1 Uso de la marca por el licenciatario o por persona autorizada

El uso de una marca por un 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. No obstante, la ley no le da al licenciatario legitimación activa para iniciar acciones para la defensa de la marca.



5.8.2 Uso de la marca como aparece en el registro. Cambios no esenciales

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro, sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada solo respecto de detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que el confiere.

Esta medida tiene a impedir que se registre una marca de una forma y se use de otra con la finalidad de imitar aun competidor y luego alegar que tiene registrada la marca.

5.8.3 La renuncia del titular

Esta regulada en los artos. 40 de la ley y 50 del reglamento.

La marca es un derecho al que puede renunciar su titular.

5.8.4 La marca colectiva

La Ley regula la marca colectiva en los artos. 41 a 49 y el reglamento en los artos. 52.

El arto. 2 de la ley define las colectivas como “aquellas, cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas a usar la marca”.

La marca colectiva cumple la misma función que la marca de productos y servicios pertenecientes a un empresario determinado, pero pone de manifiesto que el producto o el servicio que su origen no es una empresa en si misma considerada, sino en una empresa como miembro de una entidad colectiva.



5.8.5 La marca de certificación

Esta regulada en los artos. 50 a 56 de la ley y en los artos. 51 y 52 del reglamento.

Esta es una novedad en nuestra legitimación, por cuanto no la contempla el convenio. La ley la regula en igual forma que el protocolo.

El arto. 2 de la ley define como “la aplicada a productos o servicios cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca”.

En el derecho español se la denomina “marca de garantía”. Esta marca no cumple la función indicadora del origen empresarial, que corresponde a las marcas que distinguen productos o servicios. La marca de certificación cumple únicamente con la función indicadora de calidad no solo en la esfera socio-económica, sino también en el plano jurídico. La ley de marcas (arto. 52) impone al titular de la marca de certificación la carga de controlar la calidad de los productos y servicios distribuidos bajo dicha marca.



CAPÍTULO V

LEY DE MARCAS Y SUS ADICIONES PARA LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL CAFTA - DR.

Una consecuencia inevitable del proceso de globalización es la necesidad de los fabricantes de productos de asociarse con agentes distribuidores en otros países, con el objetivo de asegurar la introducción de sus mercancías y la protección de sus derechos, principalmente porque la entrada hacia nuevos mercados requiere de inversiones considerables y de conocimientos relativos a la cultura y gustos de los consumidores.³⁶

Se han generado alianzas estratégicas que bien pueden resultar en beneficio del comercio, estas pueden ser realizadas de manera individual entre los inversionistas con distribuidores en los diferentes países, pero también los jefes de Estados partiendo de la necesidad, como muchas veces se ha manifestado, de liberar el mercado, pueden suscribir acuerdos comerciales entre sí para la eliminación de barreras que dificultan el libre comercio.

Nicaragua específicamente está viviendo un proceso de liberación del comercio a través de tratados comerciales, que es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.

En nuestro trabajo monográfico, queremos manifestar la importancia de la existencia de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos para la entrada en Vigencia del Cafta, que es un acuerdo comercial de gran relevancia, que para un sector amplio de la población nicaragüense, representa grandes oportunidades de incrementar nuestras exportaciones agrícolas y de otra índole a los diferentes países que suscribieron el Tratado en lo que respecta a materia comercial y es de suponer también que se suscribe por la necesidad de estrechar lazos diplomáticos con un país que es considerado un fuerte donante en la región centroamericana como lo es Estados Unidos.



Fue suscrito el día 05 de agosto del año 2004, en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, el “TRATADO DE LIBRE COMERCIO CENTROAMÉRICA-ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA-REPÚBLICA DOMINICANA (CAFTA-DR)”, mismo que fue aprobado por Decreto A.N. Número 4371 publicado en La Gaceta, Diario Oficial número 199 del 14 de octubre de 2005, por lo que el Presidente de la República en uso de las facultades que establece la Constitución Política lo publica el día diecinueve de Octubre del año Dos Mil Cinco.³⁷

Debido al fomento del Libre comercio que establece el CAFTA, por la cantidad de inversión que implicaría la suscripción de este acuerdo, se determinaron condiciones para poder ser ratificado, dentro de las condiciones estaba la aprobación de un sinnúmero de leyes específicamente en materia de Propiedad Intelectual, una de ellas, **la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos**.

Aunque la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en nuestro país ya existía, se necesitaban adiciones y reformas a la misma, reformas y adiciones que se hicieron el veintiuno de Marzo del año Dos Mil Seis en virtud de la aprobación de la ley 580, “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”.

Todo ello fue necesario puesto que en el Tratado, específicamente en su capítulo quince contempla lo referente a propiedad intelectual, Las disposiciones generales del Capítulo incluyen, como uno de sus principales elementos, en principio, la aprobación de Tratados Internacionales que protegen la Propiedad Intelectual e Industrial, el Trato Nacional para los titulares de Derechos de Propiedad Intelectual, con lo cual se asegura la igualdad entre los Centroamericanos y Estadounidenses que quieran hacer valer sus derechos de Propiedad Intelectual en ambos territorios.

³⁶ Análisis del Departamento de Propiedad Intelectual del Mific. www.mific.gob.ni

³⁷ Gaceta Diario Oficial # 199 del 14 de Octubre del año 2005.



Las disposiciones sobre Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, constituyen una de las áreas más desarrolladas en el Capítulo quince. Entre ellas se adoptan mecanismos adecuados y efectivos para la debida protección de los derechos de Propiedad Intelectual, como son recursos civiles, penales y administrativos y sobre todo porque se ajusta a normas y criterios establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC), es por ello que el tratado exige la aprobación de tratados de protección de la Propiedad Intelectual e Industrial, para estar en mismo lineamiento con la OMC.

En lo que se refiere específicamente en materia de **Marcas**, el Capítulo Quince sección de Propiedad Intelectual, incluye la regulación de las marcas de certificación, sonoras y olfativas³⁸, incorporadas en nuestra legislación con la aprobación de la ley 580, Ley de Adiciones a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (condición para entrar en vigencia el CAFTA) garantías para el titular de la marca de gozar del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el comercio signos idénticos o similares, evitando con ello, competencia desleal y abusos que tiendan a desprestigiar a productos; así como garantías del debido proceso en la tramitación del registro de una marca, incluyendo amplias disposiciones sobre transparencia.

La existencia de la ley y las adiciones a la misma, constituían, en el ámbito de marcas, la seguridad jurídica a los inversionistas que invertirían en Nicaragua, así como la protección a las marcas nicaragüenses en el tráfico comercial entre los países suscriptores del tratado, en vista que un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de su soberanía, se suscriben tratados para proteger las marcas nacionales en el extranjero³⁹ (Convenio de París) para brindar dicha seguridad jurídica, de hecho en el CAFTA - DR, cada parte se compromete a ratificar distintos tratados internacionales en materia de propiedad intelectual

³⁸ CAFTA - DR. Gaceta Diario Oficial # 199. Capítulo XV. Pág. # 2181

³⁹ "Derechos intelectuales", tomo II, Buenos Aires, Editorial Astreas, 1998



establecidos en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

De no protegerse la marca a través de un régimen jurídico en los países, alteraría la función identificadora de la misma y no sólo perjudicaría a su titular sino también a la colectividad, porque se promovería la confusión y la competencia desleal a través de la piratería marcaria⁴⁰, en este caso, un tratado de libre comercio, la magnitud del daño sería mayor puesto que la piratería marcaria se daría en ámbito internacional.

Una de las novedades que se adicionan a la ley de marcas con la aprobación de sus reformas y adiciones en virtud de la entrada en vigencia del CAFTA - DR, es la incorporación al concepto de marcas, las marcas olfativas y sonoras que anteriormente no se contemplaban haciendo más amplia la protección jurídica en el ámbito de derecho marcario.

La protección que brinda la ley de marcas y sus adiciones se hace notar en las acciones por infracciones, impuestas a los que cometan actos en contra del derecho protegido específicamente en el arto. 98 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que se encuentra reformado por el arto. 16 de la ley 580 y establece:

Acciones por infracción⁴¹

En una acción por infracción de un derecho protegido, el Juez podrá ordenar una o más de las siguientes medidas:

- a. Cesación de los actos que constituyen la infracción;
- b. Indemnización por daños y perjuicios;
- c. El embargo o secuestro de los productos infractores, incluyendo envases,

⁴⁰ "Derechos Intelectuales" tomo IV, Buenos Aires, Editorial Astreas 1998.

⁴¹ Arto. 98 de la ley 380 y arto. 16 de la Ley 580



embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, y de los materiales. Decomiso de todas las evidencias documentales relevantes a la infracción y otros medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.

- d. La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c.)
- e. La destrucción de los productos objeto de la infracción.
- f. Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c.). Dicha destrucción se llevará a cabo sin compensación alguna. En circunstancias excepcionales los materiales o medios referidos en el inciso c.) podrán, sin compensación alguna, ser dispuesta fuera de los canales comerciales de manera que se minimice el registro de infracciones futuras. Al considerar las solicitudes para dicha destrucción, las autoridades judiciales 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 o garantizado;
- g. La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

La donación con fines de caridad de las mercancías de marcas falsificadas no será ordenada por la autoridad judicial sin la autorización del titular del derecho, excepto que en circunstancias apropiadas las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y la mercancía ya no sea identificable con la marca removida. En ningún caso la simple remoción de la marca adherida ilegalmente sea suficiente para autorizar el ingreso de la mercancía a los canales comerciales.



La autoridad judicial civil, para mejor proveer podrá ordenar al demandado que proporcione cualquier información que posea respecto a cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de los hechos respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios objeto de la infracción, incluyendo la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución y sus canales de distribución y proporcionarle esta información al titular del derecho.

Se establecen también medidas cautelares que pueden ser ordenadas por el Juez: en el art. 143 de la Ley de Marcas y son:

- a. Cesación de los actos que constituyen la infracción;
- b. El embargo o secuestro de los productos infractores, incluyendo envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la presunta infracción;
- c. Prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios a los que se refiere el acápite anterior.

La acción por infracción debe ser interpuesta dentro de los 15 días siguientes a la fecha de ejecución de las medidas cautelares.

Además establece sanciones Penales por dichas infracciones en el art. 102 de la misma, que establece:⁴²

“Será sancionado con pena de prisión de dos a seis años, o con multa no superior a veinticinco mil pesos centroamericanos (\$CA 25,000.00), o con ambas penas quien, sin el consentimiento del titular del derecho respectivo, realice intencionalmente alguno de los siguientes actos:

- a) Usar en el comercio una marca registrada, o una copia servil o imitación de ella, con relación a los productos o servicios que ella distingue.

⁴² Art. 102 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



-
- b) Usar en el comercio un nombre comercial, un rótulo o un emblema protegidos.
- c) Usar en el comercio una expresión o señal de propaganda que se utilice en relación con los mismos productos o servicios que distingue otra expresión debidamente protegida.
- d) Usar en el comercio en relación con un producto una denominación de origen falsa o engañosa, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee una traducción de la denominación o se la use acompañada de expresiones como "tipo", "género", "manera", "imitación" u otras análogas." Y todas estas infracciones son perseguibles de oficio por el Ministerio Público sin necesidad de una denuncia previa tal y como lo establece el arto. 21 de las Adiciones y Reformas a la Ley de marcas, que reforma el artículo 103. Estas infracciones prescriben a los seis años contados a partir por última vez el delito.

Todas estas medidas ayudan y fortalecen el comercio puesto que brinda seguridad a aquellas personas que se dedican a ello y son titulares de marcas para no ser objetos de piratería, además protege a los consumidores para que no exista riesgo de confusión al momento de utilizar las distintas marcas.

Específicamente en la aprobación del CAFTA, fueron necesarias las reformas a la Ley de Marcas en donde se establecen mayor rigor en las sanciones, también se reforma el hecho que las infracciones son también perseguibles de oficio, situación que antes no establecía la ley, además aumenta el tiempo de prescripción de la acción penal de cuatro a seis años.

Con el procedimiento de Registro de la marca y la protección que éste brinda a los titulares de marcas tanto nacionales como extranjeros, conjugado con las sanciones penales establecidas en la presente ley podría decirse que existe jurídicamente una protección a los comerciantes nacionales y extranjeros y al público.

En lo que respecta a los extranjeros específicamente inversionistas de Estados Unidos les convenía la aprobación de estas leyes en materia de propiedad



intelectual por el vasto comercio en materia cinematográfica, musical industrial, etc que ellos dominan, en el ámbito nacional también se podría decir que beneficia nuestra economía ya que es un incentivo a los inversionistas nicaragüenses a registrar sus marcas y hacerse competitivos a nivel nacional e internacional y que se promuevan sus productos y su ingenio al momento de abrir su mercado, para que la población a través de la marca que los identifica pueda elegir y disfrutar de la calidad de determinado producto a través de la marca que lo identifica, se le podría agregar el esfuerzo que ha hecho el gobierno para la difusión sobre la propiedad intelectual en donde está comprendida la marca, para que la población conozca sobre este tema y así ella misma pueda coadyuvar a la protección de la marca, evitando comprar piratería marcaria o denunciando actos que constituyen competencia desleal.

Es importante la regulación jurídica de la marca en nuestro país, por la seguridad que tendrán los inversionistas de invertir en Nicaragua porque verán un sistema judicial en progreso y consistente en materia de protección marcaria y beneficia a la población ya que implica la generación de nuevas fuentes de trabajos.



CONCLUSIONES

Concluimos señalando que:

1. La Regulación Jurídica de la Marca a través de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 380 y sus Adiciones, Ley 580, es importante en la economía de nuestro país, puesto que con ello se evita que haya Competencia Desleal y Piratería marcaria en nuestro país a través del procedimiento de registro establecida en la misma, que brinda protección a la marca a través de las sanciones que en ella se establecen, y a la vez una forma del gobierno de incentivar a los productores nacionales y a los inversionistas extranjeros por la seguridad jurídica que el país demuestra para que inviertan en Nicaragua y con sus inversiones se creen nuevas fuentes de trabajo pero sobre todo la protección que se brinda al consumidor para no causar riesgo de confusión o error.
2. Los elementos que establece la ley para denotar Originalidad y Distintividad los encontramos en los artos. 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
3. Los elementos establecidos en los artos. 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, a nuestro criterio, son bastante exhaustivos de modo que se podría decir que denotan la suficiente Originalidad y Distintividad en las marcas y las hacen competitivas en el extranjero de modo que el riesgo de confusión en el extranjero se podría producir en circunstancias excepcionales.
4. Consideramos que las Sanciones establecidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, son acertadas y de fácil cumplimiento aunque notamos una deficiencia en la ley 380, ya que las sanciones sólo podían ser perseguibles por mandato judicial en virtud de denuncia, lo que hacía que de cierto modo se produjera un perjuicio al productor o inversionista ya que se hacía un trámite más burocrático y dilatorio para hacer valer sus derechos,



no obstante, tal inconveniente ha sido subsanado con la aprobación de las reformas y adiciones a la ley, en donde se establece la persecución de oficio por parte del Ministerio Público en caso de conocerse que se haya violentado un derecho protegido en la ley, lo que nos hace concluir que la ley cuenta a través de sus reformas, con mecanismos necesarios coercitivos para hacer valer los derechos protegidos por el productor nacional o extranjero a través de las sanciones civiles y penales que en la ley se establecen.



BIBLIOGRAFÍA.

- Bendaña Guerrero, Guy José; “Curso de Derecho de Propiedad Industrial”, 1ra edición; Managua Nicaragua, Hispamer, 1999.
- Bendaña Guerrero, Guy José; “Estudio de las Nuevas Leyes de Propiedad Intelectual”, 1ra edición; Managua Nicaragua, Parsa, 2003.
- Navas Mendoza, Azucena; “Curso Básico de Derecho Mercantil”; León Nicaragua, Editorial Universitaria UNAN – León, 2003.
- “Derechos intelectuales”, tomo II, Buenos Aires, Editorial Astreas, 1998
- “Derechos Intelectuales” tomo IV, Buenos Aires, Editorial Astreas 1998.
- López Medina, María Inés; Altamirano Juárez, Eduardo Benito; Altamirano Osorio, Abraham Heriberto; Régimen Jurídico del Registro de Marca en Nicaragua. León 1999. Tesis
- Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley No. 380.
- Ley de reformas y adiciones a la ley No. 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley No. 580.
- Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana Gaceta, Diario Oficial número 199 del 14 de octubre de 2005.



-
- Cabanellas de la Cueva Guillermo, Diccionario enciclopédico de Derecho usual, Tomo VII, XXI edición, Editorial Heliasta SRL 1989, Buenos Aires Argentina.
 - Bercovitz Rodríguez, Cano Alberto, Apuntes de Derecho Mercantil, 5ed., Editorial Arazandi S.A. 2004
 - Baylos Corroza, Hermenegildo; Tratado de Derecho Industrial, Primera Edición, Editorial Civitas, Madrid 1978.
 - Vargas Oscar René, ¿Qué es el CAFTA? Un Tratado entre desiguales (CA – EEUU), primera edición, Centro de Estudio de Realidad Nacional Nicaragüense (CEREN) Managua, Nicaragua, sep. 2003.
 - Vargas Oscar René, ¿Qué es el ALCA? Globalización, EEUU Y América Latina, segunda edición, Centro de Estudio de Realidad Nacional Nicaragüense (CEREN) Managua, Nicaragua, Marzo. 2003
 - Entrevista a Dr. Ambrosía Lezama, Directora del Registro de Propiedad Intelectual, del Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC).
 - www.mific.gob.ni



ANEXOS