

**UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA**

**FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS**



**Tema:**

**“APLICACIÓN DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN EL  
DERECHO MARCARIO NICARAGÜENSE”**

**Trabajo monográfico para optar al título de Licenciado en Derecho**

**AUTORES:**

**AARON JOSUE ALFARO CASCO  
MICHAEL GUARDADO ZELEDON  
RAMSES ANTONIO ALVAREZ FLORES**

**TUTORA:**

**MSc. JESSYE DEL SOCORRO SAAVEDRA CONRADO**

**Managua, Nicaragua, Noviembre 2020**



**“APLICACIÓN DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN EL DERECHO  
MARCARIO NICARAGUENSE”**

## INDICE

I. INTRODUCCION .....	1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....	4
JUSTIFICACION.....	5
OBJETIVOS.....	6
Objetivo General .....	6
Objetivos Específicos .....	6
MARCO CONCEPTUAL .....	7
1. Generalidades del Derecho Marcario.....	7
2. En la Antigua Roma .....	8
3. En la edad media.....	9
4. Desarrollo de los principales tribunales en América Latina .....	12
5. Antecedentes Históricos .....	16
6. Evolución del derecho de marcas.....	17
7. El Convenio de Paris.....	20
MARCO METODOLOGICO.....	25
CAPITULO I.....	27
PRINCIPALES ELEMENTOS DEL DERECHO DE MARCA COMO CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES EN DEFENSA DE DERECHOS EXCLUSIVOS. ....	27
2. Naturaleza jurídica de las marcas .....	29
3. Clasificación de los Signos Distintivos del Derecho de Marcas .....	31
4. Funciones de las marcas.....	33
5. Características esenciales de las marcas .....	36
6. Principios básicos del derecho marcario.....	37
7. El Derecho de Exclusividad de la Marca .....	41
CAPITULO II.....	42
LA OBSERVANCIA EN LA APLICACIÓN DE ACCIONES JUDICIALES CONCRETAS COMO MEDIDAS DE DEFENSA A LOS DERECHOS EXCLUSIVOS Y LA LIBERTAD DE COMPETENCIA.....	42

1. La Observancia desde el Convenio de Paris .....	42
2. La OMPI como institución de aplicación de la observancia en los países miembros.....	45
3. La observancia en el Acuerdo sobre los ADPIC .....	46
4. La observancia de la Propiedad Intelectual en los Tratados de Libre Comercio. ....	48
5. El desarrollo de la observancia del Derecho de Marca en Nicaragua. ....	51
<b>CAPITULO III.....</b>	<b>61</b>
<b>ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS A TRAVES DE UN CUADRO COMPARATIVO.....</b>	<b>61</b>
1. Procedimiento de Registro de una marca en Nicaragua a la luz de las reformas del 2020.....	62
Fuente propia. ....	62
2. Elementos característicos de las acciones defensivas del derecho marcario: administrativas y judiciales.....	63
b. Objeción .....	64
c. Cancelación por falta de uso de una marca.....	66
d. Nulidad de asiento registral .....	67
e. Acción de reivindicatoria.....	68
f. Cancelación por generalización de la marca .....	70
g. Acción por infracción ante actos de competencia desleal .....	72
h. Recursos que se interponen ante resoluciones negatorias del Registro de Marca .....	73
<b>RECURSO DE REPOSICION .....</b>	<b>73</b>
<b>RECURSO DE APELACION .....</b>	<b>74</b>
3. Caracterización de las acciones administrativas y judiciales nicaragüenses en comparación con los sistemas de México y Argentina .....	80
<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>88</b>
<b>RECOMENDACIONES .....</b>	<b>90</b>
<b>BIBLIOGRAFIA .....</b>	<b>92</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>94</b>

1. Decreto de Ley de Marcas de Nicaragua de 1907, Ley de Marcas de Fabricación y Comercio, publicado en la Gaceta Diario oficial, el día martes 26 de noviembre de 1907. ....	94
2. Decreto N° 165 Nueva tarifa de registro de Marcas de Fábrica y Patente de Invención, reforma al decreto de Ley de marcas de Nicaragua de 1907, Ley de Marcas de Fabricación y Comercio, publicado en la Gaceta Diario oficial, el día martes 3 de enero de 1956. ....	94
3. SENTENCIAS DE NUESTRA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA .....	94
Fallo del año 1999 .....	96
Fallo del año 1994 .....	97
Fallo del año 1995 .....	99
Fallo del año 1996 .....	99
FALLO DE 1997 .....	102
FALLO DEL AÑO 1998 .....	103
Fallo del año 2001 .....	104



## **DEDICATORIAS**

### **Aarón Josué Alfaro Casco**

El presente trabajo investigado de pregrado lo dedico principalmente a Dios por su amor y bondad, llegar a permitirme tener la oportunidad de estar en este proceso que es la culminación de mis estudios universitarios como uno de los anhelos más deseados de mi vida.

A mis padres por haberme forjado como la persona que soy en la actualidad, muchos de mis logros se los debo a ustedes entre los que se incluye este tan importante. Me formaron con valores y con todas las libertades del mundo, pero al final de cuentas, me motivaron siempre para salir adelante y constantemente alcanzar mis sueños y convertirme siempre en lo que quiera ser. Gracias Padre y Madre.

A mi novia, su ayuda ha sido fundamental, has estado conmigo en los momentos más difíciles y turbulentos de mi vida, este proyecto nunca fue fácil, pero siempre estuviste motivándome, dándome fuerzas y ayudándome a dar lo mejor siempre hasta donde tus alcances lo permitían.

A mi hermano, parece como si nunca hubiéramos estado en paz, siempre batallando por cualquier cuestión, sin embargo, llegaron los momentos en los que nuestra lucha ceso y e hicimos una tregua para lograr mentas conjuntas, gracias por tus consejos y experiencias de vida que sirvieron para mejorar y ser mejor persona.

A mis amigos que con mucho cariño y a lo largo de los años pese a la distancia estuvieron apoyándome y dándome fuerzas para seguir y salir adelante muchas gracias por estar ahí cuando lo necesite. Steven Antonio Gonzales Mateo, Jhonathan Mirko Chavarría Espinoza.

**“APLICACIÓN DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN EL  
DERECHO MARCARIO NICARAGUENSE”**



## **Ramsés Álvarez Flores.**

El presente trabajo investigativo lo dedico principalmente a Dios, por ser el inspirador y darme fuerza para continuar en este proceso de obtener uno de los anhelos más deseados.

A mi madre, por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, gracias a ella he logrado llegar hasta aquí y convertirme en lo que soy. Ha sido un orgullo y un privilegio ser su hijo.

A mis hermanos por estar siempre presentes, acompañándome y por el apoyo moral, que me brindaron a lo largo de esta etapa de mi vida.

A todas las personas que me han apoyado y han hecho que este trabajo se realice con éxito en especial a aquellos que me abrieron las puertas y compartieron sus conocimientos.

## **Michael Guardado Zeledón**

El presente trabajo monográfico lo dedico principalmente a Dios, por darme las fuerzas, la vida y la inteligencia durante estos cuatro años de estudios y por permitirme tener la oportunidad de culminar mis estudios universitarios y cumplir una meta muy importante y deseada en mi vida.

A mis padres, que a pesar de las dificultades y adversidades de la vida me dieron todo lo necesario, me criaron con mucho amor y cariño, me formaron con valores que me ayudaron a ser la persona que soy hoy en día, y gracias a todos sus esfuerzos que lograron sacarme adelante en los estudios y en este gran logro que también es de ellos, gracias Madre y Padre.

A mis abuelitos, que siempre han sido parte importante en mi vida y también contribuyeron mucho en mi formación como persona, gracias por todo el amor y cariño que me han dado a lo largo de los años.

A mis tías y tíos, que me han estado apoyando y ayudando desde pequeño y mucho más en estos años de estudios universitarios, todos los consejos que han brindado me han ayudado a comprender mejor la vida.

A mis hermanitos, ya que siendo el hermano mayor tengo el deber de ayudarles para que puedan cumplir sus sueños, y ser la meta que ellos algún día tendrán que superar para seguir avanzando.

**“APLICACIÓN DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN EL  
DERECHO MARCARIO NICARAGUENSE”**



## **AGRADECIMIENTOS**

### **Aarón Alfaro Casco.**

Primeramente, la agradezco a Dios por su amor y bondad de permitirme llegar a realizar este trabajo monográfico ha sido una gran bendición en todo sentido y te lo agradezco padre, no cesan mis ganas de decir que es gracias a ti que esta meta está cumplida.

Esta tesis a mis padres Ángel Alfaro y Jenny Casco porque ellos han dado razón a mi vida, sus consejos, su apoyo incondicional, todo lo que soy es gracias a ellos

A mi novia Allison Velásquez quien me apoyo siempre en todas mis ideas y planes de mi carrera y mi vida, siempre estuviste alentándome a dar lo mejor, cuando todo parecía difícil siempre apareciste y me distes las fuerzas necesarias para continuar.

A la universidad que abrió sus puertas para ser mejor persona y buenos profesionales

A los Profesores que compartieron todo este proceso y al paso de los años se convirtieron en un ejemplo a seguir.

A nuestra Excelentísima profesora y tutora Jessye Saavedra Conrado que sin su ayuda esto no fuera posible.

A mis amigos que siempre estuvieron apoyando con sus gestos, palabras, apoyo emocional cuando todo se ponía difícil. gracias Steven Gonzales, Mirko Chavarría, Diego Lescano, Franco González.

## **Ramsés Álvarez Flores**

En primer lugar, quiero agradecer ante todo a Dios que iluminó mi camino a lo largo de este viaje.

Gracias a mi madre: Martha Flores, por ser la principal promotora de mis sueños, por confiar y creer en mis capacidades, por los consejos, valores y principios que me ha inculcado.

Asimismo, agradezco infinitamente a mis Hermanos que con sus palabras me hacían sentir orgulloso de lo que soy y de lo que les puedo enseñar. Ojalá algún día yo me convierta en esa fuerza para que puedan seguir avanzando en su camino.

Y agradezco a quienes no creyeron en que logre mi cometido, ya que su actitud fue el lastre que elevó mi fuerza de trabajo.

De igual forma, agradezco a nuestra tutora de tesis, Jessye Saavedra Conrado, que gracias a sus consejos y correcciones hoy puedo culminar este trabajo

**“APLICACIÓN DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN EL  
DERECHO MARCARIO NICARAGUENSE”**



## **Michael Guardado Zeledón**

En primer lugar, le agradezco a Dios por darme la vida para poder culminar mis estudios universitarios, por protegerme todo el tiempo de los peligros y permitirme llegar siempre a salvo a mi hogar, por mi salud ya que he logrado mantenerme en pie ante las enfermedades y los dolores que conllevan, porque si hoy he logrado todo esto es gracias a Él.

Gracias a mis padres Armando Miguel Guardado y Helen del Rosario Zeledón Chavarría, por todo su apoyo a lo largo de los años, por los principios que me enseñaron desde niño, y gracias a todos sus consejos y enseñanzas es que soy el hombre de hoy en día.

A los profesores que me impartieron clases y enseñanzas para la vida como futuro abogado, que en el transcurso de los años en la universidad se convirtieron en consejeros, amigos y muy buenos de ejemplos de aspiraciones que debemos de ser en el futuro.

A nuestra excelente tutora y de las mejores profesoras Jessye Saavedra Conrado, que, gracias a su paciencia, consejos, enseñanzas, correcciones y ayuda, este trabajo monográfico no fuera posible.

A mis amigos, que a lo largo de los años se convirtieron en mi otra familia y son parte importante de mi vida, por sus palabras de apoyo, consejos y anhelos de seguir adelante.

**“APLICACIÓN DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN EL  
DERECHO MARCARIO NICARAGUENSE”**



## **RESUMEN DEL TEMA**

En la presente investigación monográfica hablaremos sobre la Ley 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en la que abordaremos sobre las acciones administrativas y judiciales sobre el derecho de marcas en Nicaragua, en el que se conocerá un poco el cómo podemos proceder para interponer estas acciones en el registro de la Propiedad Intelectual en el caso que hubiera un problema al momento de registrar una marca.

Estudiaremos lo que son las marcas, el significado que tienen las marcas para las empresas y en el comercio, los antecedentes históricos de cómo se han ido desarrollando a través de los siglos llegando al punto en que los artesanos comenzaron a poner signos distintivos en sus artesanías o invenciones para así poder distinguirlas de otros, y también el significado que tienen en el derecho, su importancia, naturaleza jurídica y procedencia, funciones y principios.

De la misma manera veremos mediante el derecho comparado las acciones judiciales y administrativas aplicables en las legislaciones de Argentina, España, México y Nicaragua, como también estudiaremos lo relacionado en los diferentes convenios y tratados sobre derecho de marcas como lo son el Convenio de Paris, Convenio de Berna, los ADPIC (Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) la legislación sobre el derecho de marcas de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) y por último hablaremos un poco sobre la jurisprudencia sobre el derecho de marcas.

## GLOSARIO

**OMPI:** Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

**ADPIC:** Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

**LEX CORNELIA:** Ley Cornelia

**AD:** Alberto Durero

**ALALC:** Asociación Latinoamericana de Libre Comercio

**ALADI:** Asociación Latinoamericana de la Integración

**Asiento registral:** En términos generales, pueden definirse como toda anotación o apunte de algo en un libro del Registro. En concreto, es una estructura formal en la que se recogen las circunstancias publicables de los derechos inscribibles: su constitución, extensión, modificación o extinción. Estos asientos y los pronunciamientos que contienen están bajo la salvaguarda de los tribunales y sólo pueden ser modificados por sentencia judicial firme o con el consentimiento del titular registral.

**Signos Distintivos:** Son todos aquellos símbolos, figuras, vocablos o expresiones que se utilizan en la industria o en el comercio para distinguir un producto, servicio o establecimiento, de otros de su misma especie, clase o actividad en el mercado.

**Nombre Comercial:** Es el signo que identifica a una empresa y su actividad y la diferencia en el tráfico mercantil de las que desarrollan actividades idénticas o similares.

**Emblema:** Es un signo figurativo, simbólico o alegórico que identifica o distingue a una empresa o establecimiento.

**Señal de Publicidad:** son toda palabra, anuncio, lema, oración, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos.

**Denominación de Origen:** se designa a un producto originario de una región específica, cuya calidad y características se deben únicamente al medio en que suena desarrollan, es una suma de los factores: naturales y producción humana.

**Indicaciones Geográficas:** Son signos utilizados para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen.

**Marcas Colectivas:** Son signos distintivos susceptibles de representación gráfica que pueden servir para distinguir la procedencia, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y/o servicios producidos y/o prestados por los miembros de una asociación.

**Marca País:** La Marca País hace posible que los países muestren elementos diferenciales hacia el exterior que son determinantes en la percepción que tiene el mundo sobre ellos.

**Marcas de Certificación:** Son signos distintivos susceptibles de representación gráfica, distintivo destinado a ser aplicado a productos con el objeto de acreditar alguna o algunas determinadas características comunes, a unos específicos componentes vinculados a un determinado origen de los productos.

**Marcas de Fábrica y Comercio:** Es un signo o combinación de signos que se utiliza para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otra.

**Marcas de Servicios:** Signo susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado servicios, con el objeto que el público consumidor los diferencie de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado.

**Signos Genéricos:** Se puede considerar como genérico cuando su reproducción gráfica o literal, designa el producto o servicio que pretende identificar, sea por su nombre corriente, su nombre técnico o su designación común o usual, incluyendo modismos, jerga, o lenguaje comercial.

**Gaceta:** La Gaceta Diario Oficial del Gobierno de la Republica de Nicaragua

## I. INTRODUCCION

A través del tiempo, el hombre ha buscado realizarse por medio de sus obras demostrando el interés de identificarse a sí mismo y de identificar las cosas que hace y las que le pertenecen, para lo cual se ha servido de signos. El derecho marcario comprende de manera general la protección legal de todos aquellos signos distintivos que permiten distinguir un producto o un servicio en el mercado.

Desde la antigüedad el objeto del derecho marcario es distinguir lo propio de lo ajeno, por esto es que las legislaciones de modernas prestan la suficiente atención a su protección, incentivar, y simplificando los procesos correspondientes para su registro de manera correcta y adecuada.

La globalización ha dado origen a mercados habitados por consumidores globales, que demandan verdaderos productos y/o servicios, los cuales son comercializados, distribuidos, licenciados, prestados y/o transferidos hasta los más remotos rincones del mundo. Naturalmente ello trae aparejados niveles de competitividad nunca antes vistos.

Frente a ese alto grado de competitividad que rige el mundo empresarial, las compañías han tenido que aprender a diferenciarse a sí mismas, pero en especial a sus bienes y servicios de los de la competencia. Si en el pasado ya era importante diferenciarse, en un entorno competitivo aún es más importante la función diferenciadora que busca el marketing. En ese sentido, son precisamente las marcas las que constituyen una herramienta fundamental para distinguirse y orientar al consumidor o cliente a identificar lo que él necesita y busca.

En efecto, la competencia hoy ya no solo se produce entre empresas locales, sino que estas compiten con empresas provenientes de otros países y de otros continentes, produciéndose así también una competencia que es global.

La presente investigación Jurídica consiste en analizar las aplicaciones de las acciones judiciales y administrativas que se encuentran reguladas dentro de nuestra legislación, así

como un análisis comparativo a través de jurisprudencia en esta materia, sentencias dictadas por nuestra Corte Suprema de justicia y tribunales especializados existentes en países que llevan un mayor nivel de desarrollo en el derecho marcario.

Creemos es que es necesario alimentar con detalles característicos y elementos de fondo que no son perceptibles a una simple lectura hecha por un profesional del derecho, estos detalles permitirán subrayar a las acciones judiciales y administrativas en materia de marcas como mecanismos nacientes a la luz del desarrollo del emprendimiento en nuestro país, aportando un nuevo conocimiento a la evolución de la tan ansiada seguridad jurídica.

Bajo las disposiciones del trato nacional, la convención establece que, en relación con la propiedad industrial, cada uno de los estados que participan en un contrato debe conceder a los ciudadanos de los demás estados contratantes la misma protección que concede a sus nacionales. Los ciudadanos de estados no contratantes también estarán protegidos por la convención si están avocindados o tienen un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en alguno de los Estados contratantes.

Esta convención dispone el Derecho de prioridad en el caso de patentes (y modelos prácticos, si los hay), marcas y diseños industriales. Este derecho significa que, sobre la base de una primera solicitud regular presentada en alguno de los estados contratantes, el solicitante podrá pedir protección en cualquiera de los otros Estados contratantes, dentro de un determinado plazo; entonces, esas últimas solicitudes serán consideradas como si hubieran sido presentadas el mismo día que la primera solicitud.

La convención establece unas cuantas reglas comunes que todos los Estados contratantes deben aplicar.

La Unión de París, instituida por el Convenio, se dotó de una Asamblea y de un Comité Ejecutivo. Forman la Asamblea todos los Estados miembros de la Unión que se hayan adherido, por lo menos, a las disposiciones administrativas y a las cláusulas finales del Acta de Estocolmo (1967). A su vez, los miembros del Comité Ejecutivo son elegidos entre quienes pertenecen a la Unión, excepto en el caso de Suiza, que es miembro de oficio. Corresponde

a la Asamblea establecer el presupuesto bienal por programas de la Secretaría de la OMPI en lo que respecta a la Unión de París.

Adoptado en 1883, el Convenio de París fue revisado en Bruselas (1900), en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en Lisboa (1958) y en Estocolmo (1967), y, finalmente, fue enmendado en 1979.

Pueden adherirse al Convenio todos los Estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

## **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

En la actualidad existe un gran vacío en muchas de nuestras leyes, pero que se han podido complementar con el existir de las normas sustantivas y la jurisprudencia creada por nuestra Corte suprema de Justicia, pero si embargo hay materias donde la existencia de criterios jurisprudenciales son muy pocos.

Este es el caso del derecho marcario perteneciente a la Propiedad Industrial, que en nuestro país es muy poco el material y la información objetiva existente y emanada de nuestros tribunales de justicia.

A este se le une la problemática la poca existencia de abogados especializados en la materia y los existentes se dedican solamente al trámite administrativo de registrar una marca sin tocar los litigios en esta materia. ¿Pero qué pasa cuando hay litigios y conflictos en esta materia? Estos litigios son extremadamente caros y los fundamentos son muy escasos.

Es necesario crear información proveniente de análisis investigativos con variables científicas que den apertura a un conocimiento de acceso para la mayoría de nuestro gremio.

La aplicación de las acciones judiciales y administrativas para defender un derecho exclusivo sobre las marcas ahora más que nunca se torna fundamental en nuestra realidad actual y se hace cada vez más necesario conocer las características de cada una para su implementación tanto para el abogado litigante como para los tribunales que imparten justicia.

## JUSTIFICACION

Nuestra ley de marcas y otros signos distintivos (ley 380) fue creada en el dos mil uno y la cual ha sufrido múltiples reformas a lo largo de su existencia, en pro de su adecuación a nuestra realidad jurídica. Es necesario mencionar que han sido limitados los programas académicos para abogado, que busquen la sensibilización en el aprendizaje de su aplicación en nuestro país, aumentando el desconocimiento por parte del gremio de abogados sobre su ejecución.

En Nuestra Suprema Corte de Justicia existen salas civiles, penales, constituciones, administrativas, en las cuales se ventilan según el tipo de acción los diferentes tipos de propiedad intelectual, incluyendo la materia de marcas.

La organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI), a lo largo de la creación y aplicación de la ley de marcas se ha preocupado en capacitar a jueces, magistrados y funcionarios judiciales, con el fin de coadyuvar al desarrollo de la Observancia de los Derecho de Propiedad Intelectual, para el buen ejercicio y aplicación de las leyes creadas.

A pesar de todos estos esfuerzos, hay situaciones actuales donde el abogado desconoce la acción más efectiva para defender un derecho exclusivo ante una infracción marcaria, haciendo que los litigios en esta materia sean solamente desarrollados por bufetes especializados con tendencias al área corporativa, que atienden a multinacionales contra empresas nicaragüenses.

Es por esta situación que se hace verdaderamente necesario crear una investigación que establezca un precedente jurídico, en cuanto al análisis de los elementos característicos de las acciones judiciales y administrativas establecidas dentro de la Ley de Marcas, como aporte al desarrollo de conocimiento de nuestro gremio de abogados.

Con esta investigación abonaremos a la creación de conocimiento actualizado, que estamos seguros será utilizado por las nuevas generaciones de estudiantes, abogados y nuestras autoridades judiciales, donde se involucren las diferentes acciones judiciales establecidas dentro de la Ley de Marca.

## **OBJETIVOS**

### **Objetivo General**

Identificar los principales elementos que caracterizan a las acciones administrativas y judiciales que incorpora nuestra Ley 380, Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, como actividades defensivas al momento de la infracción a Derechos Exclusivos, a través del análisis de sentencias, doctrina y la observación del Derecho comparado.

### **Objetivos Específicos**

1. Determinar las características, principios, funciones, tipos y clasificación del Derecho de Marca como base en la conceptualización y entendimiento acciones Administrativas y judiciales más comunes en defensa de Derechos Exclusivos.
2. Realizar un análisis de la Observancia en la aplicación de acciones judiciales concretas como medidas de defensa a los derechos exclusivos y la libertad de competencia.
3. Desarrollar un cuadro comparativo sobre las características propias de las acciones Administrativas y judiciales más comunes en defensa de Derechos Exclusivos.

# MARCO CONCEPTUAL

## 1. Generalidades del Derecho Marcario

Los signos distintivos en un mundo globalizado como el actual merecen una especial discusión y estudio. Es fundamental tener presente cuáles son los, principios, características, funciones, clasificación que deben tener estos signos para poder ser objeto de registro, como son: la distintividad (requisito de especial importancia e imprescindible) la percepción sensorial y la representación gráfica. De igual manera, las reglas que debemos de tener siempre presente para obtener el registro de tales signos distintivos, con el objeto de impedir la afectación de terceros o la confusión de los consumidores.

Los Signos Distintivos son todos aquellos símbolos, figuras, vocablos o expresiones que se utilizan en la industria o en el comercio para distinguir un producto, servicio o establecimiento, de otros de su misma especie, clase o actividad en el mercado. Se protegen mediante las marcas, avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen.

Los signos distintivos permiten identificar en el mercado, productos o servicios de la misma especie, a través de nombres, imágenes, objetos, entre otros, con el fin de promover el desarrollo de las empresas y del mercado nacional e internacional.

Los signos distintivos se clasifican en: Nombres Comerciales, Emblemas, Señales de publicidad, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, denominaciones de procedencia, marcas colectivas y las Marcas.

La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Esta simple definición puede completarse con otras funciones que la marca cumple y que veremos en este capítulo. La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo, nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios.

## 2. En la Antigua Roma

Desde la antigüedad el uso de la marca ya era utilizado por nuestros antepasados, la marca es, por lo tanto, usada entre los romanos sea como marca individual, sea como marca de fábrica, como signo indicativo tanto del artífice del lugar de producción, y esto con carácter público y al mismo tiempo comercial. Inclusive, cuando los turistas modernos viajan a las ruinas de la antigua Roma, en especial los restos de la ciudad de Pompeya, pueden encontrarse restos de vasijas y utensilios con signos que eran marcas del productor o fabricante.

En el lejano oriente también se utilizó en época antigua signos para distinguir el origen o la procedencia de productos, en especial aquellos que desde la edad media comenzaron a ser objeto del comercio internacional. En China, por ejemplo, se utilizaban como signos distintivos los nombres de los fabricantes de piezas de porcelana, así como el lugar de su fabricación e incluso el destino para el cual habían sido producidas. También, en el antiguo Egipto y Mesopotamia se han encontrado signos con características similares, aplicados a ladrillos y a otros elementos utilizados en la construcción, la cual era una industria importante en dichas culturas.

En todos estos casos, el propósito de los signos distintivos utilizados se relacionaba principalmente con el interés en determinar su origen geográfico, propiedad o destino. También se trataba de determinar la autoría de ciertos trabajos a fin de que los artesanos u obreros que los realizaban pudieran percibir sus salarios o contraprestaciones. a estas alturas, el derecho de marcas estaba mezclado con lo que parecía ser un incipiente desarrollo en el derecho de autor o por otro lado la marca tenía una función simple pero trascendente, que sería el facilitar el control y la contabilización de objetos fabricados por un artesano, o identificarlos con respecto a otro similares o idénticos fabricados por artesanos distintos.

En la época del Imperio Romano encontramos una de las primeras manifestaciones de una legislación que fomentaba la utilización de marcas con propósitos distintivos, en forma similar a como sucede en la actualidad, ya que la Lex Cornelia penaba la asunción y el uso de un nombre falso, de lo cual es posible deducir que también podría perseguirse

la falsificación de una marca, lo cual significaría la adopción falsa de un medio de identificación.

De hecho, bajo la dictadura de Sila, la propia Lex Cornelia permitió a la víctima de la injuria, es decir, a aquella persona cuyo signo distintivo o marca hubiera sido utilizado en forma fraudulenta, escoger entre la acción injuriarum, con la cual se podía reclamar daño a la personalidad, y la acción doli, que buscaba el resarcimiento del daño patrimonial; además de una persecución criminal, estando esta última restringida solamente a injurias graves, de las cuales no queda claro si las relativas a signos distintivos formaban parte, aunque posteriormente fue ampliada a toda clase de injurias.

### **3. En la edad media**

Ya entrada la Edad Media, diversos signos fueron adoptados por los comerciantes y artesanos, aunque con muy diversos propósitos. Incluso hoy en día, es posible ver en las puertas de acceso de las amuralladas y antiguas ciudades medievales alemanas, como es el caso de Heildenberg y Rottemburgo, diversos signos característicos que servían como forma de identificación de los productos o servicios disponibles en dicha ciudad, lo cual constituía más bien una sistema de información para los peregrinos y extranjeros que no hablaban la lengua local, pero que podían pedir acceso a la ciudadela para la adquisición de productos o la contratación de servicios.

Este tipo de signos tenían la característica de ser más o menos homogéneos en extensas áreas del centro de Europa, como es el caso de muchas de las actuales ciudades alemanas. Así, por ejemplo, un viajero podía ver el cartel con los signos característicos del herrero, servicio de posada, banco o el comerciante de telas, y de esa manera, aunque no entendiese la lengua, podía percatarse de la disponibilidad de dichos servicios.

También en la Edad Media y hasta nuestros días, se comenzaron a utilizar ciertos signos que han servido para identificar el ganado como propiedad de determinado rancho o ganadero, así como para identificar bienes que estaban destinados a recorrer grandes distancias, como es el caso de la gran cantidad de productos que comenzaron a ser

objeto del floreciente comercio internacional entre las ciudades mediterráneas del sur de Europa y las ciudades de medio oriente y Asia que se encontraban en la ruta de la seda.

Sin embargo, el desarrollo y el avance en el uso de signos distintivos en este periodo se vinculan especialmente con la aparición de las corporaciones, mismas que frecuentemente dieron carácter obligatorio al uso de tales signos. Este uso tenía propósitos muy diversos: identificar al artesano de manera que pudiera determinarse si había cumplido con las normas de su oficio o arte; proteger al consumidor, al servir como mecanismo de 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 fuentes de los tributos aplicables. Sobre estas bases claramente distinguibles que constituyen el sistema Marcario contemporáneo, se entiende la adopción de la obligatoriedad del uso de marcas.

Frente a esta tendencia, predominantemente corporativa, a utilizar la marca para la protección de las exclusividades y norma de los gremios medievales, se destaca la posición de Bartola de Saxo Ferrato, quien reconoce la función y lineamientos modernos de dichos signos: como medio para evitar que el pueblo fuera engañado respecto de los productos identificados como marcas, ya acreditadas, conocidas y apreciadas, y que se hubieren impuesto en el mercado sobre los productos competidores en razón de su calidad.

Lo anterior indica que, en el mundo medieval, al menos en la parte que a la sazón era la región más avanzada de Europa, es decir, las ciudades-estado italianas, ya existía un derecho marcario con los rasgos característicos del derecho de marcas moderno.

A partir del año 1500 comenzaron a surgir diversas normas dirigidas a otorgar derechos subjetivos, propios del derecho privado, a favor de los usuarios de marcas, De esta manera, podemos encontrar en 1512, un decreto del Consejo de Núremberg, destinado a proteger el signo "AD", utilizado por Alberto Durer para identificar sus obras; en 1554 un edicto de Carlos V, destinado a proteger las marcas de los tapices flamencos; normas francesas que extendían a los imitadores de marcas las penas aplicables a los

falsificadores; así como ciertos fallos británicos que hacían responsable a quienes imitaran las marcas de sus competidores, frente a éstos.

No obstante, fue la Revolución Industrial la que vino a ser el detonador de un derecho de marcas más moderno, pues la producción en masa y la facilidad de transportación, así como el abatimiento del costo de producción por unidad trajeron consigo la posibilidad de expandir los mercados más allá de una limitada área geográfica, e incluso más allá de las fronteras nacionales.

En Francia, la Ley Le Chapelier de 1771 dio fin al sistema corporativo, y con ello al régimen de marcas corporativas que venía funcionando desde la época medieval. No obstante, fue tal la anarquía que se tuvo que dictar la Ley Gremial del año XI, que aplicaba a las imitaciones de marcas las penas que pesaban sobre las falsificaciones de instrumentos privados, pero debido a la gravedad de las penas, la aplicación de esta ley con respecto a las marcas tuvo que ser reemplazada por la ley del 28 de abril de 1824, la cual protegía los nombres comerciales colocados sobre los productos, y posteriormente la ley del 23 de junio de 1857, que establece un sistema de depósito de los signos marcarios, concesión de un derecho de propiedad sobre los mismos, y su utilización facultativa, sistema que de hecho convivía con una especie de derecho consuetudinario de marcas, ya que también podía adquirirse el derecho de propiedad sobre una marca mediante el uso.

En forma simultánea, comenzaron a surgir legislaciones sobre marcas en buena parte de los países industrializados de la Europa del siglo XIX, en especial Alemania, Italia e Inglaterra.

La Revolución Francesa intentó acabar con las marcas, al llevar la libertad de comercio hasta sus últimas consecuencias, pero pronto las protestas se hicieron presentes y obligaron a los poderes públicos a dictar leyes protegiendo el derecho de propiedad de las marcas.

#### **4. Desarrollo de los principales tribunales en América Latina**

En América Latina, con la prohibición del libre comercio en las colonias en el siglo XVI, no había necesidad de marcas, en 1778 se expidió el reglamento de aranceles reales para el comercio libre de España e indias, siendo este el primer instrumento legal conocido como un antecedente remoto, en él se pautaba que todos los productos que se embarcaban a Indias debían estar provistos de marcas.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, casi todos los países latinoamericanos, promulgan leyes marcarías, con fuerte influencia del sistema francés, que contempla el nacimiento del derecho de la marca con su uso, a diferencia del sistema alemán que la condiciona a su inscripción en la oficina registral. Estas leyes concedían un amplio apoyo a los titulares de las marcas en perjuicio de los consumidores.

En la década de 1970, influido por el movimiento comunista y el rechazo a lo extranjero, se modificaron muchas leyes de marca en América Latina (Brasil 1971, México 1975, Pacto Andino D85, 1979) pero a partir de la segunda mitad de los 80, el cambio de los sistemas económicos originó reformas en los sistemas marcarios. Se eliminó las prohibiciones a los productos extranjeros, facilitando la cesión y transferencia de marcas; entre otros aspectos (Brasil, 1996 acaba de modificar su código de propiedad industrial; México, 1991, crea su Ley, y en el caso de la comunidad Andina la Decisión 344 de 1994).

En Latinoamérica no se ha dado la prohibición de marcas farmacéuticas. Se observa un estrecho paralelismo entre la evolución de la economía y el significado de la marca, por lo cual el objetivo que ésta tiene hoy en día puede cambiar en el futuro.

Es incuestionable que la Propiedad Industrial tiene una connotación eminentemente internacional, por el simple hecho del cada vez mayor comercio internacional y la proclamada globalización de la economía, desde el año de 1883, tenía plena existencia el Convenio de Paris al cual se hizo parte Colombia en el año de 1.996.

En la actualidad los derechos que integran el derecho de marcas se protegen por cuanto son fundamentales en la actividad económica nacional e internacional, con el fin de evitar obstáculos y distorsiones al comercio de bienes y servicios, el acuerdo que establece la

Organización Mundial del comercio (OMC) es el último de carácter multilateral que contiene normas sobre la materia.

Un estamento importante para la consolidación de la Comunidad andina, se encuentra referenciado en la "Asociación Latinoamericana de Libre Comercio" ALALC, creada con el Tratado de Montevideo firmado el 18 de febrero de 1960 por Argentina, Brasil, México, Chile, Perú y Uruguay, posteriormente Colombia y Ecuador se adhieren en el año de 1961 cuyo objetivo era un programa de liberación de intercambio, eliminación de las barreras existentes para el comercio, el establecimiento de listas nacionales para la reducción de gravámenes.

La meta del ALALC de poder realizar un equilibrio Inter. -regional no fue posible ya que los países grandes tuvieron temor a que la nivelación se hiciera por debajo, atrasando su crecimiento sostenido.

Posteriormente, en el año de 1979 se crea la "Asociación Latinoamericana de la Integración" ALADI, creado en la XIX Conferencia Ordinaria de las partes contratantes, dicho organismo buscaba a largo plazo el establecimiento en forma gradual y progresiva, de un mercado latinoamericano.

La ALADI está conformada por 11 países Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, cuya finalidad es lograr la integración comercial estimulando las acciones de complementación entre los países, esta idea era la que tenía en sus orígenes la ALALC y se consolida en el marco de la Integración Sub-regional del Grupo Andino.

Llegando años más tarde, a la consolidación a través del Pacto Andino, ya que el día 26 de mayo de 1969 se firmó en Bogotá el acuerdo subregional de Cartagena cuya aprobación la dio el presidente de la República por medio del decreto 1245 del 8 de agosto de 1969, con base en las facultades contempladas por la ley 88 de 1961, Este decreto fue declarado inexecutable, motivo por el cual el Congreso por medio de la ley 8ª de 1973 autorizó al Presidente para ratificar dicho acuerdo. El decreto 113 de 1992 contiene el texto oficial de 1982 del Acuerdo de Cartagena.

Naciendo de esta manera el Pacto Andino, conformado por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, originariamente, adhiriéndose en el año de 1973, Venezuela y Chile retirándose en el año de 1976 con ocasión de una difícil situación económica.

El acuerdo de Cartagena tenía como objetivos:

- a) Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social.
- b) Acelerar su crecimiento y la generación de Ocupación.
- c) Facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual del mercado común latinoamericano.
- d) Propender por disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional.
- e) Fortalecer la solidaridad subregional y rehuir las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros.

El Acuerdo Sub-regional originario ha sido modificado por diversos Protocolos en los que se destacan el de Lima suscrito el 30 de Octubre de 1976 el cuál suprimió el establecimiento de una unión aduanera, el Protocolo de Quito, suscrito el 12 de mayo de 1987 en el cual se acordaron importantes compromisos como lo son el crear un mercado común andino, introducir el sufragio universal para elegir al Parlamento Andino; y otorgar a los países miembros la igualdad de derechos en lo concerniente al espacio aéreo y aeropuertos enmarcados dentro del territorio del grupo.

Una vez creada la comisión del Acuerdo de Cartagena de la Decisión 311 de 1991, más conocida como Régimen Común de Propiedad Industrial, mediante la cual se modificó la Decisión 85 que por más de 15 años había sido el estatuto Andino de la Propiedad Industrial.

La decisión 85 constituyó el texto legislativo que siguió la concepción normativa o participativa de los derechos de propiedad intelectual, ya que no brindaba a los titulares de los derechos de propiedad la máxima protección posible a los derechos individuales.

La comisión reunida en la ciudad de Quito, dictó la decisión 313 modificatoria de la decisión 311, agregando algunos cambios a dicha decisión y reemplazándola totalmente, como mediante la Decisión 313 no se suprimieron todos los errores ni las incongruencias que presentaba la anterior, las Decisiones 311 y 313 buscaron eliminar las normas que restringían los derechos de la propiedad industrial y con ello cambiar la concepción que inspiró la decisión 85, estableciendo disposiciones que protegieran adecuadamente a los titulares de los derechos de propiedad industrial, como no fue posible lograr su cometido mediante las mencionadas decisiones, se terminó con la puesta en marcha de la decisión 344 de 1.994 con la cual se pretendió corregir las disposiciones que no se consideraban como satisfactorias de las anteriores decisiones, siendo innegable que en buena parte, se consiguió dicho propósito, pues se eliminaron muchas de las restricciones existentes en la decisión 85.

El Tribunal de la Comunidad Andina de Justicia se creó con el nombre de Tribunal Andino de Justicia por los cinco países en Cartagena el 28 de mayo de 1979.

El protocolo de Trujillo de fecha 10 de marzo de 1996 modificó la estructura legal del Grupo Andino, del consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina y el Tribunal Andino de Justicia.

La decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina se aprobó en Lima el 14 de septiembre de 2000 y según lo dispuesto en la misma decisión en su Art. 274, entró en vigencia a partir del 1º de diciembre de 2000 y sustituyó la decisión 344, norma que estuvo vigente desde el 1º de enero de 1.994.

Dicha decisión es la que actualmente regula lo concerniente a la Propiedad Industrial dentro de los países de la Comunidad Andina y fue el resultado de varias reuniones de expertos, delegados de cada uno de los países miembros, que, con la ayuda de la OMPI, elaboraron la propuesta cuyas actas son reservadas impidiendo conocer la exposición de motivos.

Mediante la expedición de esta norma se pretende dar cumplimiento al Acuerdo ADPIC, que establece la obligación para los países miembros de la OMC incorporar en cada una

de sus respectivas legislaciones un régimen de protección de la propiedad intelectual que se ajusten a los lineamientos allí estipulados.

La decisión 486 de 2.000 entre otros temas diferentes a las marcas regula. Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Esquemas de trazado de circuitos integrados, Diseños Industriales, Lemas Comerciales, Nombre comercial, Rótulos o enseñas, etc.

El proceso antes descrito queda claramente ejemplificado con los señalamientos del ministro O'Brien, quien afirma que mientras que en 1876 solo siete países tenían leyes sobre marcas, tal número aumentó a treinta y dos para 1900 y a ciento veintitrés para 1975. Las primeras leyes sobre marcas en América Latina fueron dictadas en las últimas décadas del siglo XIX, habiéndose generalizado en el transcurso del siglo XX.

## **5. Antecedentes Históricos**

Una vez que el hombre se convirtió en un sujeto de derecho, a través de relaciones de tipo comercial, esto es, una vez que el hombre se convirtió en generador de riqueza mediante la producción de un producto o la prestación de un servicio, se dio la necesidad de identificar los productos que elaboraba. Esto dio origen, especialmente con la revolución industrial (elaboración de productos en serie) a que se haga necesario identificar (con mayor precisión, ya que antes también era necesario identificar los productos) los productos y servicios a efectos de, en primer término, identificar al fabricante.

Los griegos, por ejemplo, utilizaban un nombre para identificar sus obras de arte, en especial, lo referente a alfarería y a esa forma de "marcar" la denominaron sigilla. Por su parte los romanos lo aplicaban en productos como vino, quesos y materiales de construcción. Quizás, es aquí, donde encontramos las primeras normas, muy elementales por supuesto, que determinan algún tipo de disposición sancionadora, respecto del tema. Es así que la Ley Cornelia penaba el uso de un nombre falso. Se cree que Roma fue la cuna del uso de marcas, en una forma similar a la que se le da en la actualidad.

Luego fue común marcar una casa, con el objeto de identificar a quien vivía en ella. Esto originó, en casas que no se dedicaban solo a la vivienda, sino al comercio, una especie de identificación de tipo comercial sobre el producto que se elaboraba (marca); o, sobre el

establecimiento de comercio (nombre comercial). Igualmente se marcaban a los animales (lo cual se sigue haciendo en la actualidad) y, también, se marcaban objetos que eran transportados en largas distancias.

## **6. Evolución del derecho de marcas**

El derecho de marcas moderno se desarrolló mucho más tarde que los derechos de autor o las patentes. Sin embargo, los orígenes de las marcas o signos distintivos pueden encontrarse en épocas antiguas, ya sea como medio de indicación o como forma de autenticación del origen de los productos. En el mundo romano, posteriormente, eran utilizadas para distinguir tubos de estaño, ollas de cocina, piedras, ladrillos y materiales para la construcción, y sobre las mercaderías más diversas, como quesos, vinos y colirios oculares.

La marca es, por lo tanto, usada entre los romanos sea como marca individual, sea como marca de fábrica, como signo indicativo tanto del artífice del lugar de producción, y esto con carácter público y al mismo tiempo comercial. Inclusive, cuando los turistas modernos viajan a las ruinas de la antigua Roma, en especial los restos de la ciudad de Pompeya, pueden encontrarse restos de vasijas y utensilios con signos que eran marcas del productor o fabricante.

En el lejano oriente también se utilizó en época antigua signos para distinguir el origen o la procedencia de productos, en especial aquellos que desde la edad media comenzaron a ser objeto del comercio internacional. En China, por ejemplo, se utilizaban como signos distintivos los nombres de los fabricantes de piezas de porcelana, así como el lugar de su fabricación e incluso el destino para el cual habían sido producidas. También, en el antiguo Egipto y Mesopotamia se han encontrado signos con características similares, aplicados a ladrillos y a otros elementos utilizados en la construcción, la cual era una industria importante en dichas culturas. En todos estos casos, el propósito de los signos distintivos utilizados se relacionaba principalmente con el interés en determinar su origen geográfico, propiedad o destino. También se trataba de determinar la autoría de ciertos trabajos a fin de que los artesanos u obreros que los realizaban pudieran percibir sus salarios o contraprestaciones. Nótese como a estas alturas, el derecho de marcas estaba mezclado con lo que parecía ser un incipiente desarrollo en el derecho de autor o por otro lado la marca tenía una función simple pero

trascendente, que sería el facilitar el control y la contabilización de objetos fabricados por un artesano, o identificarlos con respecto a otros similares o idénticos fabricados por artesanos distintos.

En la época del Imperio Romano encontramos una de las primeras manifestaciones de una legislación que fomentaba la utilización de marcas con propósitos distintivos, en forma similar a como sucede en la actualidad, ya que la Lex Cornelia penaba la asunción y el uso de un nombre falso, de lo cual es posible deducir que también podría perseguirse la falsificación de una marca, lo cual significaría la adopción falsa de un medio de identificación. De hecho, bajo la dictadura de Sila, la propia Lex Cornelia permitió a la víctima de la injuria, es decir, a aquella persona cuyo signo distintivo o marca hubiera sido utilizado en forma fraudulenta, escoger entre la acción injuriarum, con la cual se podía reclamar daño a la personalidad, y la acción doli, que buscaba el resarcimiento del daño patrimonial; además de una persecución criminal, estando esta última restringida solamente a injurias graves, de las cuales no queda claro si las relativas a signos distintivos formaban parte, aunque posteriormente fue ampliada a toda clase de injurias.

Ya entrada la Edad Media, diversos signos fueron adoptados por los comerciantes y artesanos, aunque con muy diversos propósitos. Incluso hoy en día, es posible ver en las puertas de acceso de las amuralladas y antiguas ciudades medievales alemanas, como es el caso de Heildenberg y Rottemburgo, diversos signos característicos que servían como forma de identificación de los productos o servicios disponibles en dicha ciudad, lo cual constituía más bien un sistema de información para los peregrinos y extranjeros que no hablaban la lengua local, pero que podían pedir acceso a la ciudadela para la adquisición de productos o la contratación de servicios. Este tipo de signos tenían la característica de ser más o menos homogéneos en extensas áreas del centro de Europa, como es el caso de muchas de las actuales ciudades alemanas. También en la Edad Media y hasta nuestros días, se comenzaron a utilizar ciertos signos que han servido para identificar el ganado como propiedad de determinado rancho o ganadero, así como para identificar bienes que estaban destinados a recorrer grandes distancias, como es el caso de la gran cantidad de productos que comenzaron a ser objeto del floreciente comercio internacional entre las ciudades

mediterráneas del sur de Europa y las ciudades de medio oriente y Asia que se encontraban en la ruta de la seda.

Sin embargo, el desarrollo y el avance en el uso de signos distintivos en este periodo se vinculan especialmente con la aparición de las corporaciones, mismas que frecuentemente dieron carácter obligatorio al uso de tales signos. Este uso tenía propósitos muy diversos: identificar al artesano de manera que pudiera determinarse si había cumplido con las normas de su oficio o arte; proteger al consumidor, al servir como mecanismo de 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 fuentes de los tributos aplicables. Sobre estas bases claramente distinguibles que constituyen el sistema Marcario contemporáneo, se entiende la adopción de la obligatoriedad del uso de marcas.

Frente a esta tendencia, predominantemente corporativa, a utilizar la marca para la protección de las exclusividades y norma de los gremios medievales, se destaca la posición de Bartola de Saxo Ferrato, quien reconoce la función y lineamientos modernos de dichos signos: como medio para evitar que el pueblo fuera engañado respecto de los productos identificados como marcas, ya acreditadas, conocidas y apreciadas, y que se hubieren impuesto en el mercado sobre los productos competidores en razón de su calidad. Lo anterior indica que, en el mundo medieval, al menos en la parte que a la sazón era la región más avanzada de Europa, es decir, las ciudades-estado italianas, ya existía un derecho marcario con los rasgos característicos del derecho de marcas moderno.

A partir del año 1500 comenzaron a surgir diversas normas dirigidas a otorgar derechos subjetivos, propios del derecho privado, a favor de los usuarios de marcas, De esta manera, podemos encontrar en 1512, un decreto del Consejo de Núremberg, destinado a proteger el signo "AD", utilizado por Alberto Durer para identificar sus obras; en 1554 un edicto de Carlos V, destinado a proteger las marcas de los tapices flamencos; normas francesas que extendían a los imitadores de marcas las penas aplicables a los falsificadores; así como ciertos fallos británicos que hacían responsable a quienes imitaran las marcas de sus competidores, frente a éstos.

No obstante, fue la Revolución Industrial la que vino a ser el detonador de un derecho de marcas más moderno, pues la producción en masa y la facilidad de transportación, así como el abatimiento del costo de producción por unidad trajeron consigo la posibilidad de expandir los mercados más allá de una limitada área geográfica, e incluso más allá de las fronteras nacionales.

## **7. El Convenio de París.**

El Convenio de París se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas de productos y servicios, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad (una especie de "pequeña patente" establecida en la legislación de algunos países), las marcas de servicio, los nombres comerciales (la denominación que se emplea para la actividad industrial o comercial), las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal.

Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes.

1) En virtud de las disposiciones sobre el trato nacional, el Convenio establece que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, los Estados Contratantes deberán conceder a los nacionales de los demás Estados Contratantes la misma protección que concede a sus propios nacionales. También tendrán derecho a esa protección los nacionales de los Estados que no sean contratantes, siempre que estén domiciliados o tengan establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en un Estado Contratante.

2) En el Convenio se establece el derecho de prioridad en relación con las patentes (y modelos de utilidad, donde existan), las marcas y los dibujos y modelos industriales. Significa ese derecho que, con arreglo a una primera solicitud de patente de invención o de registro de la marca que sea presentada en uno de los Estados Contratantes, el solicitante podrá, durante determinado período de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas),

solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados Contratantes; esas solicitudes posteriores se considerarán presentadas el mismo día de la primera solicitud. Dicho de otro modo, esas solicitudes posteriores tendrán prioridad (de ahí la expresión "derecho de prioridad") con respecto a las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca o dibujo o modelo industrial. Además, como se fundan en la primera, dichas solicitudes posteriores no se verán afectadas por hechos que puedan haber acaecido en el intervalo, como la publicación de la invención o la venta de artículos que utilicen la marca o en los que se plasme el dibujo o modelo industrial. Una de las grandes ventajas prácticas de esta disposición radica en que el solicitante que desea protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de 6 o 12 meses para decidir en qué países desea la protección y para disponer con todo el cuidado debido las diligencias necesarias para asegurarse la protección.

3) En el Convenio se establecen además algunas normas comunes a las que deben atenderse todos los Estados Contratantes. Las más importantes son las siguientes:

a) En relación con las patentes: Las patentes concedidas en los diferentes Estados Contratantes para la misma invención son independientes entre sí: la concesión de la patente en un Estado Contratante no obliga a los demás a conceder otra patente; la patente no podrá ser denegada, anulada, ni considerada caducada en un Estado Contratante por el hecho de haber sido denegada o anulada o haber caducado en otro. El inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente.

No se podrá denegar la concesión de una patente, y la patente no podrá ser invalidada por el hecho de que la venta del producto patentado o el producto obtenido por un procedimiento patentado estén sujetos a restricciones o limitaciones previstas en la legislación nacional.

El Estado Contratante que tome medidas legislativas que prevean la concesión de licencias obligatorias para evitar los abusos que podrían derivarse del ejercicio de los derechos exclusivos conferidos por la patente podrá hacerlo únicamente en

determinadas condiciones. Sólo se podrá conceder la licencia obligatoria (licencia que no concede el propietario de la patente, sino el órgano competente del Estado de que se trate), atendiendo a la falta de explotación industrial o explotación insuficiente de la invención patentada, cuando la solicitud haya sido presentada después de tres años contados desde la concesión de la patente o después de cuatro años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Además, la solicitud habrá de ser rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con motivos legítimos. Además, la caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencia obligatoria no hubiera bastado para impedir el abuso. En este último caso, se podrá entablar el procedimiento para declarar caducada la patente, pero no antes de que expiren dos años contados desde la concesión de la primera licencia obligatoria.

b) En relación con las marcas: El Convenio de París no fija las condiciones de presentación y registro de las marcas, que se rigen por el derecho interno de los Estados Contratantes. En consecuencia, no se podrá rechazar la solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado Contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen. Una vez obtenido el registro de la marca en el Estado Contratante, la marca se considera independiente de las marcas que, en su caso, se hayan registrado en otro país, incluido el propio país de origen; por consiguiente, la caducidad o anulación del registro de la marca en un Estado Contratante no afecta a la validez de los registros en los demás Estados Contratantes.

Cuando la marca ha sido debidamente registrada en el país de origen, tiene que ser admitida para su depósito y protegida en su forma original en los demás Estados Contratantes, cuando así se solicita. No obstante, se podrá denegar el registro en supuestos debidamente establecidos, como cuando la marca afecta a derechos adquiridos por terceros, cuando está desprovista de todo carácter distintivo o es contraria a la moral o al orden público o de naturaleza tal que pueda engañar al público.

Si en el Estado Contratante fuera obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado por la falta de utilización, sino después de transcurrido un plazo prudencial y sólo si el interesado no justificase las causas de su inacción.

Los Estados Contratantes están obligados a denegar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de otra marca utilizada para productos idénticos o similares y que, a juicio del órgano competente del respectivo Estado, resultara que es notoriamente conocida en ese Estado como marca que ya es propiedad de una persona que pueda beneficiarse del Convenio.

Los Estados Contratantes deberán igualmente rechazar el registro y prohibir el uso de marcas que contengan, sin permiso, escudos de armas, emblemas de Estado y signos y punzones oficiales de los Estados Contratantes, siempre que éstos les hayan sido comunicados por conducto de la Oficina Internacional de la OMPI. Las mismas disposiciones se aplican a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de ciertas organizaciones intergubernamentales.

Las marcas colectivas deben estar protegidas.

c) En relación con los dibujos y modelos industriales: Los dibujos y modelos industriales tienen que estar protegidos en todos los Estados Contratantes, y no se podrá denegar la protección por el hecho de que los productos a los que se aplique el dibujo o modelo no sean fabricados en ese Estado.

d) En relación con los nombres comerciales: Los nombres comerciales estarán protegidos en todos los Estados Contratantes sin obligación de su depósito o de registro.

e) En relación con las indicaciones de procedencia: Los Estados Contratantes deben adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

f) En relación con la competencia desleal: Todos Estados Contratantes están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

La Unión de París, instituida por el Convenio, se dotó de una Asamblea y de un Comité Ejecutivo. Forman la Asamblea todos los Estados miembros de la Unión que se hayan adherido, por lo menos, a las disposiciones administrativas y a las cláusulas finales del Acta de Estocolmo (1967). A su vez, los miembros del Comité Ejecutivo son elegidos entre quienes pertenecen a la Unión, excepto en el caso de Suiza, que es miembro de oficio. Corresponde a la Asamblea establecer el presupuesto bienal por programas de la Secretaría de la OMPI en lo que respecta a la Unión de París.

Adoptado en 1883, el Convenio de París fue revisado en Bruselas (1900), en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en Lisboa (1958) y en Estocolmo (1967), y, finalmente, fue enmendado en 1979.

Pueden adherirse al Convenio todos los Estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

El convenio de Paris fue creado en 1883, y es aplicable a la propiedad industrial en su más amplia acepción, pues incluye inventos, marcas, diseños industriales, modelos de uso práctico, nombres comerciales, denominaciones geográficas y la represión de la competencia desleal.

Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes.

## **MARCO METODOLOGICO.**

### **A) TIPO DE ESTUDIO**

La investigación que estamos llevando a cabo es de tipo descriptiva de corte transversal.

### **B) Universo**

El universo de estudio estuvo constituido por la población de 20 sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia y criterios administrativos del Ministerio de Fomento Industria y Comercio.

### **C) Población.**

Fue el conjunto finito de sentencias y criterios administrativos dictados durante los últimos 10 de años

### **D) Muestra**

Las 20 sentencias y criterios administrativos

### **E) Unidad de Análisis.**

Ley 380, Ley de Marcas y otros signos distintivos, Convenio de Paris, Acuerdo ADPIC

### **F) Criterios de Selección.**

Se utilizarán sentencias digitales encontradas en el centro de documentación de la CSJ, y sentencias digitales de los tribunales de justicia de Argentina y México específicamente.

En la documentación que se utilizara se destaca libros dirigidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sobre la observancia de los Derecho de Propiedad Intelectual específicamente el Derecho de Marcas, los que aportaran un análisis de la aplicación dentro de nuestras y los vacíos que aún existen, además de los acuerdos de las reuniones dirigidas por OMPI con jueces y magistrados de la CSJ, donde interactúan sobre la aplicación de las normas nacionales en material de Marcas.

### **G) Variables de Estudio.**

La aplicación de las acciones judiciales y administrativas en materia de Marcas que pertenecen a la Propiedad industrial.

### **H) Obtención de información**

La información se obtendrá mediante las visitas a la página web del poder judicial, específicamente su Centro de Documentación, así como la visita al web de tribunales extranjeros. Así mismo se harán revisiones INSITU en el Registro de la Propiedad Intelectual para obtener criterios administrativos de las resoluciones.

### **I) Procesamiento de la información.**

Para procesar la información se utilizarán las siguientes técnicas de análisis de proceso:

- a) La técnica documental, que permitirá la recopilación de información bibliográfica y digital en diferentes revistas, artículos científicos y de opinión, libros, blogs, etcétera.
- b) La técnica de observación, permitirá el contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de testimonios, para obtener la contratación de la teoría con la práctica. Así mismo, al momento de construir el conocimiento en la presente investigación, se constatarán los datos estadísticos que se presentarán en los resultados finales.
- c) La técnica de observación se combinó con el método cuantitativo, ya que se realizarán algunas encuestas en líneas a bufetes especializados, proporcionado datos objetivos.

## CAPITULO I.

# PRINCIPALES ELEMENTOS DEL DERECHO DE MARCA COMO CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES EN DEFENSA DE DERECHOS EXCLUSIVOS.

<p><b>Concepto:</b> La marca es un signo distintivo, cuya principal función es la de diferenciar y hacer únicos a los productos y/o servicios de una empresa frente al resto de competidores. La marca es, por así decir, lo que da identidad y significado a un producto o servicio concretos</p>	<p><b>Marcas</b></p> <p><b>Características:</b> -Indican el origen del producto, es decir, qué empresa lo ofrece. - Sirve como elemento publicitario. El concepto de marca no se identifica solamente con el nombre en sí, sino con todo lo que transmite a nivel de valor, identidad corporativa y filosofía de marca, que es la base para la buena publicidad de una marca. - Informar sobre el producto. - Sintetizar prestigio y buen hacer de la empresa.</p>	
<p><b>Concepto:</b> Los signos distintivos permiten identificar en el mercado, productos o servicios de la misma especie, a través de nombres, imágenes, objetos, entre otros, con el fin de promover el desarrollo de las empresas y del mercado nacional e internacional</p>	<p><b>Signos Distintivos</b></p> <p><b>Características:</b> Un signo distintivo puede ser el bien intangible más valioso de un negocio, ya que a través de este, el público consumidor identifica cierta calidad e imagen relacionadas directamente con los productos o servicios que se ofrecen en el mercado; por ello, es importante que el signo sea suficientemente distintivo entre sus competidores.</p>	

Fuente propia

El derecho de marca es el derecho que protege el uso exclusivo sobre una marca, lo que garantiza la propiedad y el uso único de esta, pudiendo ejercer todas las defensas por la utilización no autorizada por parte de terceros; es decir, prohibir a los demás en el mercado emplear la marca registrada sin el consentimiento del titular.

Lo que garantiza el derecho de marca, es el origen empresarial de un producto para que el público o consumidor de este pueda relacionarlo con los valores que cada empresa ha querido transmitir; es por eso que cada vez son más apreciados los llamados bienes intangibles como las marcas, patentes, diseños, derechos de autor, etc.

Debido a que una marca comercial sirve a la organización para distinguirse frente a la competencia, indicar la procedencia empresarial, señalar calidad y características constantes, entre otras cosas, es que en muchos casos el valor de esta es mayor que el que representan otros bienes que pueda poseer, debido a que la calidad de los productos o servicios será conocido por el público a través de su identificación.

Por tal motivo es que el derecho de marca ha adquirido mayor importancia; antes las empresas valoraban más los bienes materiales (la maquinaria, el lugar donde se encuentra, los productos, etc.), ahora hay empresas situadas en oficinas de alquiler, sin máquinas, las cuales se dedican a ofrecer servicios a través de las páginas web y lo fundamental o más valioso de ellas es el software, siendo su principal capital los intangibles, como el valor de su marca en el mercado, sus patentes, sus programas informáticos, etc.

## **1. Concepto de la Marca**

Así que el definir la marca dentro de un cuerpo legal, se regula la protección de derechos de propiedad industrial, lo cual constituye una herramienta importante para los actores del comercio, así como para los examinadores de marca y aquellos que intervienen en la solución de conflictos, donde solo el titular podrá permitir y autorizar el uso a terceros mediante contratos de licencia tanto exclusivos como no exclusivos, así como venderlos en forma parcial o total.

El artículo 1 de la ley 380 indica que: “Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios”, indicado que cualquier signo distintivo que pretenda distinguir productos y servicios para un mercado específico.

La función distintiva le permite al consumidor comprar lo que quiere. Al hacerlo está premiando el esfuerzo del dueño de la marca quien venderá más y así aumentará sus ganancias. Esto lo incentivará a mejorar aún más la calidad de sus productos o servicios, con lo cual contribuirá a mejorar el nivel de vida de la población.

Todo fabricante por lo general tratará de ganarse el público, de obtener una clientela. Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el

público a través de su marca. Sin marcas, esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos

Ricardo Mete, citando a Agustín Ramilla, en su obra expresa que “La marca es la señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleado, lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por lo cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distinguirlas especialmente de los productos que le hacen competencia”.

Según el Dr. Marco Matías Alemán, “la marca es un signo del cual se vale el industrial o comerciante para que el público escoja a través de la diferenciación, sus productos y servicios y aplique a estos –los signos- los valores empresariales por él desarrollados a través del conocimiento de su origen empresarial”.

## **2. Naturaleza jurídica de las marcas**

La naturaleza Jurídica de las marcas proviene de la propiedad, siendo estas un bien inmaterial que hace parte de un derecho real. La marca reviste características como un bien intrínseco de la organización empresarial mundial, la cual es utilizada por el empresario para distinguir sus productos y servicios en el mercado reflejando el origen de los mismos como un elemento esencial del patrimonio de la empresa.

Es preciso utilizar el derecho comparado para traer las directrices de la doctrina española que enfoca su visión de las marcas desde las teorías arraigadas en la irrefutable idea “de que las marcas pueden ser objeto de un derecho de propiedad. Es a partir de la revolución francesa cuando los legisladores y la doctrina reconocen la existencia de un derecho subjetivo natural del creador de la obra, el invento o la marca. Reconocimiento que se condiciona al cumplimiento de determinadas formalidades. Para su protección del derecho que se materializa en algo concreto, se aplica el concepto más tradicional, el de derecho inmediato y erga omnes, sobre un bien: el derecho de propiedad.”

Inicialmente la marca como derecho subjetivo desarrollado por la doctrina, fundamentalmente la alemana, en dos planos: como un derecho de la personalidad y como un derecho sobre bienes inmateriales.

En la primera de las vertientes se consideraba considerada la marca como un derecho de la personalidad, se afianza la vinculación entre el signo y su titular, como si fuera una relación jurídico personal, no pudiendo ser en consecuencia transmisible ya que la marca como rasgo característico de la persona es inseparable de ella, salvo en los casos de transmisión de la empresa como excepción, por cuanto la personalidad del titular de la marca persiste en el organismo empresarial adquirido por el cesionario.

Este principio nacido en el seno de la doctrina alemana vio la luz por vez primera en 1886 y fue aplicada por el Tribunal Supremo del Reich hasta la década de los años 20, periodo en que comienza a tomar fuerza el carácter de bien inmaterial de la marca.

La concepción de la marca un derecho sobre bienes inmateriales fue desarrollada por la doctrina en el sentido de una vinculación mucho más débil entre el titular de la marca y los productos distinguidos por ésta, que se enlaza con el principio de territorialidad o nacionalidad de la marca a tono con la soberanía de cada Estado, y es además transmisible a terceros.

Es así como la naturaleza jurídica de las marcas proviene de la propiedad, siendo estas un bien inmaterial que hace parte de un derecho real. La marca reviste característica como un bien intrínseco de la organización empresarial mundial, la cual es utilizada por el empresario para distinguir sus productos y servicios en el mercado reflejando el origen de los mismos. Podemos, entonces, definir la marca como un elemento esencial del patrimonio de la empresa.

A la luz del siglo XIX quedó definido por la doctrina, la jurisprudencia y las legislaciones sobre propiedad intelectual, que la marca constituye un bien inmaterial, no tangible, conceptualizado jurídicamente mediante su elemento subjetivo, objetivo y funcional, cuyo registro confiere al titular derechos exclusivos sobre ella y los productos que la corporifican y distinguen. La marca, lo será no sólo con motivo del registro del signo, sino una vez que se configure la asociación triangulada entre el signo, el producto y el consumir que la selecciona confiado en una calidad determinada de un producto, o servicio o en la preferencia de un origen empresarial.

En definitiva, la naturaleza jurídica de las marcas se puede definir como un bien inmaterial que hace parte del patrimonio, ejerciéndose el derecho de dominio haciendo de este un derecho real.

### 3. Clasificación de los Signos Distintivos del Derecho de Marcas

**Marca Nominativa:** Permiten identificar un producto y su origen, mediante una palabra o un conjunto de palabras. Se debe de distinguir fonéticamente, independientemente de cómo se escriba.

**Marca Mixta:** Combinan palabras con elementos figurativos que la muestran como un conjunto distintivo o bien pueden ser diseños de letras suficientemente distintivas.

**Marcas Tridimensionales:** Se caracterizan por formar un cuerpo con altura, anchura y volumen. Se aplicarán a envoltorios, envases empaques la forma o presentación de los productos en sí mismos; si estos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase.

**Marcas Graficas:** Están constituidas por dibujos, están más susceptibles a la vista del consumidor, recordando este sus figuras a esta categoría entran los emblemas, figuras retratos, entre otros.

**Marca Colectiva:** Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los terceros. Pueden ser cuales quiera de los tipos mencionados anteriormente.

**Marca de Certificación:** Denominadas como marcas de garantía, su titularidad recae sobre una persona nada más, con ella se debe de garantizar la calidad de los productos o servicios fabricados por las personas destinadas a usar la marca, al igual que la marca colectiva se debe de acompañar de un reglamento de uso.

**Marcas de Fábrica:** Son aquellas que se utilizan para identificar al fabricante, a sus servicios o productos.

**Marcas de Comercio:** Son marcas que garantiza la confección de los productos oferentes en el mercado, otorgándole así al consumidor una cierta seguridad y de esta manera conservar su público.

**Marcas de Reserva:** Son marcas registradas por una empresa para el lanzamiento de productos en un futuro, con esto se evita que una marca este expuesta a ser culpada por infracción, la empresa al momento de tener que retirar la marca acarrea una serie de problemas tales como una pérdida económica, mala imagen ante el público consumidor, además se evita la solicitud apresurada de una marca. Es determinante señalar que dichas marcas deben ser utilizadas en el periodo establecido.

**Aviso Comercial:** Es la frase u oración que sirve para anunciar al público productos y/o servicios, para que las personas los distingan fácilmente. Comúnmente conocido como “slogan”.

**Nombre Comercial:** Es cualquier denominación que sirve para distinguir una empresa o establecimiento industrial, comercial y/o de servicios, dentro de la zona geográfica donde está establecida su clientela efectiva.

**Nombre de Dominio:** Secuencias de signos alfanuméricos que corresponden a una dirección numérica en el internet o en otra red pública de comunicaciones similares.

**Denominación de Origen:** Es el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto originario de la misma, cuya calidad y características se deban exclusivamente al medio geográfico.

**Marcas de Servicio:** Diferencia las actividades desempeñadas por las empresas, destinadas a complacer necesidades generales, por ejemplo, hoteles, servicio de transporte, alquiler de inmuebles, es decir actividades que no están dirigidas a lo industrial.

**Marcas Complejas:** Resultan de la combinación de una figura con una marca denominativa, por ejemplo, la marca Ferrari tiene como figura un caballo y la palabra Ferrari.

**Marca Sonora:** Son marcas compuestas exclusivamente por un sonido o una combinación de sonidos. Pueden consistir en sonidos musicales, preexistentes o creados especialmente por máquinas u otros dispositivos a los fines del registro de marca. Un sonido podrá cumplir con la condición de distintividad si quien lo escucha logra asociar al producto con su origen o diferenciarlo de otros productos similares en el mercado.

**Marca Olfativa:** Es un signo percibido por el sentido del olfato. En una marca olfativa el olor no puede derivar de la propia naturaleza del producto.

**Emblema:** Un emblema es un símbolo en el cual se representa alguna figura, mientras tanto, generalmente al pie de la misma se suele escribir un texto o lema explicativo, que por supuesto alude a aquello representado con la misión de reforzar el símbolo, la imagen.

**Signos Evocativos:** Son palabras que insinúan alguna particularidad del producto, es decir que podemos llegar a tener una idea de él.

**Signos Genéricos:** Denotan la naturaleza, producción, calidad, procedencia de los productos y servicios en un lenguaje corriente.

**Signo Distintivo Notoriamente Conocido:** Aquel conocido por el sector pertinente del público o notoriamente conocido por los círculos empresariales en el país o en el comercio internacional, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

#### 4. Funciones de las marcas

El conocimiento y la comprensión de las funciones de la marca son una condición sine qua non para una adecuada interpretación de las normas que rigen la adquisición, la conservación, el ejercicio, la defensa, el respeto, y la terminación de los derechos que recaen sobre las marcas y signos distintivos.

La OMPI en su obra El papel de la Propiedad Industrial protección de los consumidores, menciona que la marca tiene cuatro funciones fundamentales las cuales se relacionan entre sí, cada una de ellas aportando una eficacia. Dichas funciones son:

### **a. Función distintiva o identificadora**

Es el papel principal, la marca distingue los productos o servicios de una empresa de los de las demás, por otra parte, esta función ayuda al titular de la marca en la comercialización de su producto o servicio, y al consumidor en la elección entre productos o servicios competidores similares.

Para que las marcas puedan distinguir eficazmente el producto o el servicio de los demás, deben ser distintivas, es decir diferentes del nombre o designación usual del producto sin ser descriptivas, y no deben ser iguales ni asemejarse, en grado que pueda inducir a confusión, a las marcas utilizadas por otras empresas, deben distinguirse fácilmente.

### **b. Función indicadora del origen o procedencia**

La función de las marcas consiste en indicar el origen o la procedencia de un producto o servicio, es decir identificar su origen empresarial. Para que las marcas puedan indicar de manera fiable, debe hallarse protegido el derecho exclusivo del titular sobre su marca

Le brinda seguridad al consumidor, ya que esperan que los productos o servicios distinguidos con una marca provengan de una misma fuente, esto significa que el consumidor al adquirir determinado producto, espera que siempre venga de una misma fuente empresarial, puesto que sería inaceptable que al adquirir dicho producto algunas veces fuera fabricado por una y otras veces por otra empresa. De ahí que no pueden coexistir en el mercado dos marcas iguales o muy similares, solamente pueden coexistir si pertenecen al mismo titular.

### **c. Función indicadora de la calidad**

Esta función desempeñada por las marcas es que da por supuesto que se espera cierto grado razonable de constancia de calidad de los productos o servicios vendidos con una marca determinada, basando principalmente en el prestigio y reputación de esa marca, el consumidor al adquirir un producto marcado le atribuirá un determinado nivel de calidad, ya sea alto, medio o bajo; y esperará que la próxima vez que adquiera ese producto la calidad será la misma.

#### **d. Función de publicidad**

Las marcas son un medio de publicidad por excelencia, a través del poder de asociación que se crea entre una marca y un producto o servicio, las marcas familiarizan al público con ese producto o servicio, así las marcas ayudan a sus titulares a estimular y conservar la demanda de los consumidores.

Bertone & Cabanellas de las Cuevas (2008), en su libro Derecho de las Marcas Tomo I, aportan otras funciones acerca de las marcas además de las ya mencionadas, expresan que los signos marcarios cumplen diversas funciones, para los autores las demás funciones de las marcas se subordinan a la función distintiva, es decir, que dependen de dicha capacidad, ya que, si la marca no posee tal función, deja de ser marca y no cumple una función jurídica ni económica.

#### **e. Función competitiva**

Esta función es muy relevante en los mercados competitivos, entran en juego los aspectos como la calidad, servicio, precio que generan la competitividad entre las empresas, para que se lleve a cabo tal competencia de manera eficaz es necesario que los consumidores deban de estar claros de las condiciones brindadas, contar con información, en cuanto a sus productos o servicios ofrecidos, de esta manera se le facilita al consumidor poder comparar los bienes ofrecidos por las distintas empresas, y así atraer más clientela.

#### **f. Función de protección del titular de la marca**

Los autores explican que esta función surge de las demás, es una derivación de las anteriores, el uso de la marca es facultativo, el propietario tiene de utilizar o no, distinguir con su marca el mismo producto o uno distinto, cambiar su envase.

#### **g. Función de protección del consumidor:**

Se refiere a que los consumidores puedan contar con una serie de herramientas al momento de la compra de un producto o a la prestación de un servicio, como son: la información, el poder conocer los distintos bienes y servicios ofrecidos, el mejoramiento

de calidad de los productos, servir como garantía al consumidor al conocer el producto que está adquiriendo, su origen, evitar las confusiones entre las marcas, darle al cliente una facilidad al momento de escoger.

## 5. Características esenciales de las marcas

- a) **Distintividad:** La novedad y la especialidad se integran a la marca haciéndola efectivamente distintiva. Una marca es diferente de otra cuando no es posible confundirlas entre sí, mediante la normal atención de quien es el consumidor. No será distintiva una marca que no permita diferenciar los productos o servicios de una empresa a los de otra. La marca deberá especializar, individualizar o singularizar, la finalidad de la marca es identificar.
- b) **Originalidad:** No debe de estar formada por términos genéricos ni descriptivos, ni indicar sus características.
- c) **Novedad:** Las marcas tienen la característica esencial de identificar, distinguir los bienes o servicios de otros similares en el mercado competidor, por eso es importante que no sea motivo de confusión entre las otras marcas existentes, a esto se le conoce como novedad, al tener la capacidad de poder sobresalir y distinguir esa marca entre las demás.
- d) **Licitud de la marca:** esto es, que no se contravenga las disposiciones legales sobre la adopción de signos distintivos. Los ordenamientos jurídicos señalan los requisitos que debe llevar un signo para tener la calidad de marca.
- e) **Veracidad:** la marca debe ser clara en su expresión, a fin de no producir engaños de forma directa o indirectamente al consumidor. Esto quiere decir que la marca cumpla su función distintiva de forma efectiva, por cuanto llegara al conocimiento público.

## **6. Principios básicos del derecho marcario**

### **a) Principio de registrabilidad**

Según este principio, sólo la marca registrada surte plenos efectos jurídicos. Al ser la marca «aquella cosa que distingue a un producto frente al público», puede darse el caso de que «aquella cosa» no esté registrada como marca. En otras palabras, no hace falta el registro para que una marca sea tal. Ahora bien, de ello lo esté. El legislador ha dispuesto en la generalidad de países, que para que una marca surta plenos efectos jurídicos previamente debe estar registrada. Este es un principio de derecho positivo, no requerido por la naturaleza de la marca. Sólo llega a entenderse en toda su complejidad cuando se observa en la historia del derecho marcario. El antiguo derecho francés consideró que una marca pertenecía al primero que la ocupaba, de forma análoga a los derechos de autor, lo cual resultaba comprensible en ese tiempo, cuando las marcas eran pocas y la práctica del registro no se había generalizado.

En nuestro país ha sido criterio de nuestro registro de la Propiedad Intelectual que al momento de una oposición, se puede considerar que si hay indicios para demostrar que se está infraccionando derechos de una marca notoria, el titular puede oponerse al registro, considerándose una excepción al principio de la registrabilidad.

### **b) Principio de temporalidad**

Al ser la marca un producto proveniente del querer del hombre, también ha quedado sometida a las mismas leyes. La marca no es un derecho ab eterno. Su duración depende de las leyes de cada país y de la voluntad de su titular. La vida efímera de la marca es un principio de Derecho natural. Pero la cantidad de años por los que se prolonga este derecho subjetivo es, más bien, de orden convencional: el legislador puede ampliar o reducir el plazo de su vigencia por la vía del derecho positivo (cinco, diez, quince años...), y el titular puede renovarlo si lo desea. Una vez pasado el tiempo, la marca caduca.

Según el artículo 21 de la Ley 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se refiere al plazo del registro y renovación, el registro de una marca vencerá a los diez años

contados desde la fecha de su concesión, el registro podrá renovarse indefinidamente por periodos sucesivos de diez años contados desde el vencimiento precedente.

### **c) Principio de territorialidad**

De igual forma que el tiempo, el espacio también es un limitante natural de la marca. Una marca no es un derecho oponible universalmente, no es un derecho que podemos hacer valer tan fácilmente erga omnes en cualquier lugar del mundo. Al ser un elemento substancial de la marca el público, y siendo el público un sujeto pasivo que se asienta en un territorio, los efectos jurídicos que emanan de una marca –registra o no– siempre se circunscribirán a un territorio determinado. Esta regla aplica tanto a las marcas comunes, como a las notorias o de alto renombre.

El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró. Las marcas notorias y las de alto renombre alcanzan un alto grado distintivo en públicos que no se circunscriben a un territorio determinado. Por ello, es de justicia que el legislador reconozca legalmente esos efectos que naturalmente se dan.

### **d) Principio de especialidad**

Existe también una limitante de orden intelectual: las marcas se registran en una clase específica.

El principio de especificidad es inherente a la marca. Como dice FERNANDEZ NOVOA, «la marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios.»

Cada marca naturalmente hace relación a un producto. En otras palabras, es de la naturaleza que una marca proteja un producto o servicio determinado.

La consecuencia más palpable de éste principio es que distintos titulares pueden registrar marcas iguales, en diferentes campos. Por ejemplo, el registro de una marca destinada a proteger pasteles no impide el registro de otra que proteja herramientas

electromecánicas. Si los productos son diferentes, naturalmente las marcas también lo serán. Sin embargo, este principio de ninguna manera puede desentenderse del siguiente. Sin el principio de la no confusión, el principio de la especialidad carecería de su mismo fundamento. Consideramos que un adecuado balance entre ambos principios pacificará algunos desatinos que se dan en la jurisprudencia y en ciertas legislaciones.

#### **e) Principio de la no confusión**

Por principio, una marca no puede causar confusión de ningún tipo. Si una marca no se diferencia de otra (confusión marcaria) entonces no hay marca, pues, para que exista, debe tener «fuerza distintiva». Pero si una marca confunde al público acerca del origen del producto, de sus calidades, etc. (confusión informativa) entonces sí hay marca, pero nula, por desinformación.

En consecuencia, no debe registrarse el signo que genera un significativo riesgo de confusión en el público, fundamentalmente por dos razones: por el derecho del titular a la individualización de su producto, y por el derecho del consumidor a no ser confundido. Por el principio de la especialidad, cuando se solicita el registro de dos signos iguales en dos clases distintas, no suele haber riesgo de confusión. No obstante, de existir tal riesgo (v. gr. los generados por una marca notoria cuya fuerza distintiva ha rebasado su clase original), entonces la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa la confusión. Por el principio de especialidad cada marca se relaciona con un producto; por el de no confusión se determina el grado de protección efectiva de la marca.

#### **f) Principio del mínimo uso**

Este principio exige que una marca se use mínimamente. Su fundamento vuelve a ser la naturaleza de la marca: una marca no usada, es un signo sin producto, sin público y, consecuentemente, sin fuerza distintiva. Si nunca se la usó, entonces se trata de una marca inexistente; si alguna vez se la usó, pero dejó de usárselo, es una marca disuelta. Por eso, la disolución opera ipso facto, aunque los efectos jurídicos se generen ipso iure en una fecha determinada, y la declaración de la caducidad sea realizada con posterioridad.

¿Qué tipo de uso es exigible? El mínimo, el que permita que el público asocie el signo con el producto, es decir, que se den los cuatro elementos de la marca. Por ejemplo, puede realizarse una propaganda masiva de un gato–robot que aún no se ha fabricado pero que «próximamente aparecerá»; como se dan todos los elementos de la marca (signo, distintivo, de un producto, frente al público), entonces nos encontramos verdaderamente ante una marca. Esa existencia intelectual del producto en la mente del público basta –a nuestro juicio– para configurar el mínimo uso. Ahora bien, acertadamente la doctrina ha precisado que el prototipo de «mínimo uso» es la puesta en disposición del público del producto o servicio.

Al poner a disposición del público un producto se aumenta la fuerza distintiva de la marca: el signo termina relacionándose con algo que el público conoce mejor (el producto). Por último, escuetamente anotamos que, si relacionamos este principio con los demás, pronto descubriremos diversas e interesantes conclusiones. Por ejemplo, el principio de territorialidad determina la cuantía del «mínimo uso»: la impresión de mil ejemplares de una revista nacional, puede bastar en un país pequeño que tenga tres millones de habitantes, pero no en uno que tenga doscientos. Sobre todo, vale relacionar este principio con el que exponemos a continuación.

### **g) Principio de la buena fe marcaria**

La buena fe es uno de los más importantes principios generales del Derecho. Corolario del principio general es la buena fe marcaria, que empapa todos y cada uno de los actos, procesos y hechos jurídicos que trata nuestra rama y sus relacionadas (derechos de autor, derecho de la información, derecho informático, etc.). La buena fe debe observarse en el registro de toda marca, en el de los nombres de dominio, en un convenio de no oposición, en el uso de marcas no registradas, en el uso de marcas registradas, en todo acto, en todo contrato, en cualquier país, en cualquier momento, haya o no ley, exista o no disposición a favor o en contra, es un principio general del derecho y debe observarse.

## 7. El Derecho de Exclusividad de la Marca

Indica que cada derecho genera un ámbito o espacio temporal y territorial, el cual queda reservado tan solo para el titular, lo cual conlleva para terceros la correlativa obligación de abstención o prohibición de invadir ese espacio que ha sido reservado, es decir, la propiedad industrial constituye posiciones privilegiadas a favor de los titulares de los derechos, habilitándolos a excluir y prohibir a terceros de la realización de cualquier acto encaminado a la explotación comercial de su derecho, estructurando así un monopolio legal a su favor dentro de un mercado de libre competencia.

En Nicaragua, el derecho exclusivo de explotación patrimonial, nace mediante el registro nacional de la marca; este derecho supone dos facultades: en primer lugar, la disposición directa sobre la marca y segundo lugar, el *ius prohibendi*. Es decir, la facultad de impedir el uso no autorizado de las marcas de las cuales se es propietario (Robleto Arana & Hermida Baltodano, 2008).

**Ius Prohibendi:** El *ius prohibendi*, ha de entenderse como la facultad de impedir el uso no autorizado de la marca. En ese sentido es menester señalar que es a través de la figura de la oposición que el titular factiblemente se apropia del *ius prohibendi*, cuyo caso pretenda impedir el registro, no obstante, vale destacar que no es la única facultad que posee el titular en razón de proteger su derecho (Otamendi, 2003).

El derecho de Exclusividad otorga a los titulares la ventaja competitiva de prohibir que usen signos similares e idénticos para los mismos productos y servicios. Es una estrategia legal muy común el monopolio de derechos exclusivos sobre signos distintivos en beneficio de las empresas.

## CAPITULO II

### **LA OBSERVANCIA EN LA APLICACIÓN DE ACCIONES JUDICIALES CONCRETAS COMO MEDIDAS DE DEFENSA A LOS DERECHOS EXCLUSIVOS Y LA LIBERTAD DE COMPETENCIA**

Se entiende que la observancia es el cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda a ejecutar, como una ley, un estatuto o un reglamento. La palabra observación deriva del latín observantia, cuyo significado no varía. Entre los sinónimos que se pueden emplear con respecto a este término están: obediencia, cumplimiento, acatamiento, obediencia, obediencia, respeto y sumisión,

Antiguamente, el término observancia era empleado en el derecho aragonés haciendo referencia a un conjunto de prácticas establecidas por una ley oficial según la interpretación de los jueces.

El término observancia se refiere al desempeño puntual y concreto de aquello que se ordena o impone a realizar. La observancia también tiene que ver con el correcto y diligente cumplimiento de lo solicitado o de una obligación. Asimismo, el término observancia se puede emplear para indicar la postura de obediencia, honor, respeto o sumisión que se adopta ante lo que lo dictamina un reglamento, una figura de autoridad o una persona mayor.

#### **1. La Observancia desde el Convenio de Paris**

El Convenio de París se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas de productos y servicios, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y la represión de la competencia desleal.

Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes.

1) En virtud de las disposiciones sobre el trato nacional, el Convenio establece que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, los Estados Contratantes deberán

conceder a los nacionales de los demás Estados Contratantes la misma protección que concede a sus propios nacionales. También tendrán derecho a esa protección los nacionales de los Estados que no sean contratantes, siempre que estén domiciliados o tengan establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en un Estado Contratante.

2) En el Convenio se establece el derecho de prioridad en relación con las patentes, las marcas y los dibujos y modelos industriales. Significa ese derecho que, con arreglo a una primera solicitud de patente de invención o de registro de la marca que sea presentada en uno de los Estados Contratantes, el solicitante podrá, durante determinado período de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados Contratantes; esas solicitudes posteriores se considerarán presentadas el mismo día de la primera solicitud. Dicho de otro modo, esas solicitudes posteriores tendrán prioridad con respecto a las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca o dibujo o modelo industrial. Además, como se fundan en la primera, dichas solicitudes posteriores no se verán afectadas por hechos que puedan haber acaecido en el intervalo, como la publicación de la invención o la venta de artículos que utilicen la marca o en los que se plasme el dibujo o modelo industrial. Una de las grandes ventajas prácticas de esta disposición radica en que el solicitante que desea protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de 6 o 12 meses para decidir en qué países desea la protección y para disponer con todo el cuidado debido las diligencias necesarias para asegurarse la protección.

3) En el Convenio se establecen además algunas normas comunes a las que deben atenerse todos los Estados Contratantes. Las más importantes son las siguientes:

a) En relación con las patentes: Las patentes concedidas en los diferentes Estados Contratantes para la misma invención son independientes entre sí: la concesión de la patente en un Estado Contratante no obliga a los demás a conceder otra patente; la patente no podrá ser denegada, anulada, ni considerada caducada en un Estado Contratante por el hecho de haber sido denegada o anulada o haber caducado en otro.

b) En relación con las marcas: El Convenio de París no fija las condiciones de presentación y registro de las marcas, que se rigen por el derecho interno de los Estados Contratantes. En consecuencia, no se podrá rechazar la solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado Contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen. Una vez obtenido el registro de la marca en el Estado Contratante, la marca se considera independiente de las marcas que, en su caso, se hayan registrado en otro país, incluido el propio país de origen; por consiguiente, la caducidad o anulación del registro de la marca en un Estado Contratante no afecta a la validez de los registros en los demás Estados Contratantes.

c) En relación con los dibujos y modelos industriales: Los dibujos y modelos industriales tienen que estar protegidos en todos los Estados Contratantes, y no se podrá denegar la protección por el hecho de que los productos a los que se aplique el dibujo o modelo no sean fabricados en ese Estado.

d) En relación con los nombres comerciales: Los nombres comerciales estarán protegidos en todos los Estados Contratantes sin obligación de su depósito o de registro.

e) En relación con las indicaciones de procedencia: Los Estados Contratantes deben adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

f) En relación con la competencia desleal: Todos Estados Contratantes están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

Adoptado en 1883, el Convenio de París fue revisado en Bruselas (1900), en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en Lisboa (1958) y en Estocolmo (1967), y, finalmente, fue enmendado en 1979.

Pueden adherirse al Convenio todos los Estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.

Los dos más importantes se encuentran en vigor en más de dos terceras partes de los estados miembros del sistema de las naciones unidas, y están representados por el

44

Convenio de París y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (en adelante convenio de Berna) firmado tres años después. ambos constituyen la columna vertebral del derecho internacional de la propiedad intelectual, en el sentido que ningún país puede legislar en contra de lo que establecen estos dos tratados o, al menos, no debería.

## **2. La OMPI como institución de aplicación de la observancia en los países miembros.**

Tanto el convenio de París, como el convenio de Berna, son administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la cual actúa como secretaría. También son administrados por la OMPI los restantes tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, que han sido adoptados entre sus miembros al amparo de las alternativas expresamente previstas en las dos disposiciones mencionadas, que en total suman dos docenas de tratados internacionales.

Quien comienza a acercarse al trabajo internacional en materia de propiedad intelectual, pudiera preguntarse cómo es que dentro de un organismo internacional público creado en 1967 se administran tratados internacionales que fueron adoptados casi un siglo antes de la creación del organismo, como el convenio de París de 1883 y el convenio de Berna de 1886. La pregunta es legítima y tiene una respuesta precisa, con la adopción del convenio de París en 1883, y el convenio de Berna en 1886, se creó primero una oficina internacional o secretaría para ocuparse de las tareas administrativas relacionadas con la vida del convenio de París y, más tarde, otra para el convenio de Berna.

En 1893 esas dos pequeñas oficinas se unieron para formar una oficina que operó con varios nombres hasta llegar a lo que se denominarían Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (organización más conocida por su sigla francesa birpi), último nombre con el que operó el organismo antes de que sus funciones fueran trasladadas al nuevo organismo conocido como Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Establecida en Berna (Suiza), y con siete funcionarios, fue la precursora de la actual organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a medida que

fue aumentando la toma de conciencia acerca de la importancia de la propiedad intelectual, fueron cambiando también la estructura y la forma de la organización.

En 1960, las oficinas se trasladaron de Berna a Ginebra para estar más cerca de las naciones unidas y otros organismos internacionales de la ciudad, el 14 de julio de 1967 se firmó el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que entró en vigor en 1970. En 1974, la OMPI pasó a ser un organismo especializado del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, con el mandato específico de ocuparse de las cuestiones de propiedad intelectual. La OMPI ha tenido cuatro directores: Georg h. c. Bodenhausen (países bajos), Arpad BoGsch (hungria-eua), Kamil Idris (Sudán) y Francis GurrY (Australia).

La OMPI es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual (P.I.). Es un organismo de las Naciones Unidas, autofinanciado, que cuenta con 193 Estados miembros.

La misión de la OMPI es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de P.I. equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos. El mandato y los órganos rectores de la OMPI, así como los procedimientos que rigen su funcionamiento, están recogidos en el Convenio de la OMPI, por el que se estableció la Organización en 1967.

### **3. La observancia en el Acuerdo sobre los ADPIC**

Al lado de los tratados en materia de propiedad intelectual que se administran por la oficina internacional en la OMPI, existe otro organismo ajeno al sistema de naciones unidas representado por la organización Mundial del comercio (OMC), creado con la firma del acuerdo de Marrakech de 15 de abril de 1994, que entre sus anexos incluye uno que recoge las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante acuerdo sobre los adpic), con frecuencia citado también por sus siglas en inglés TRIPS. El acuerdo sobre los adpic dispone que los países miembros de dicho instrumento se comprometen a proteger los derechos de propiedad intelectual conforme a los niveles, reglas y criterios ahí previstos,

que comprenden la obligación de aplicar las disposiciones sustantivas tanto de París como de Berna, sean o no miembros formales de estos dos tratados, afirmándose por ello que tanto el convenio de París como el convenio de Berna son la columna vertebral del derecho internacional de la propiedad intelectual la parte III del acuerdo sobre los ADPIC.

Los temas tratados en el trabajo tienen especial importancia cuando de lo que se trata es de precisar las condiciones en las cuales los estados miembros de ADPIC representados en América Latina y el Caribe, han puesto en práctica los compromisos en materia de observancia a que aluden los artículos 41 a 61 de la parte III del acuerdo sobre los ADPIC.

Para cumplir con las exigencias respecto a la observancia de la PI del acuerdo sobre los ADPIC los Estados deben adoptar mecanismos de protección que van desde establecer procedimientos civiles y administrativos, hasta establecer sanciones penales por infracción de derechos de propiedad intelectual. En términos generales, los mecanismos de observancia establecen reglas como crear medidas eficaces, procedimientos que no sean injustificablemente complicados o gravosos, o que tengan plazos injustificables, que se garantice el derecho de contradicción, y que sobre todo se garantice que los derechos de propiedad intelectual sean protegidos de manera tal que se desista de una infracción.

Aunque esta reglamentación da unos términos generales, donde se puede pensar que países miembros de la OMC tienen libertad de implementar estas disposiciones de acuerdo al “marco de su propio sistema y práctica” como lo establece el artículo 1.1 de los acuerdos sobre ADPIC, ha surgido interpretaciones del Dispute Settlement Body o DBS, el órgano de resolución de conflictos de la OMC, en el cual se ha delineado algunos aspectos claves sobre la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Por ejemplo, en China-Intellectual Property Rights, el DBS señaló que el alcance de la frase “acción infractora” en el artículo 41.1 se podía entender más allá de lo que la misma ley de propiedad intelectual China permitía. El artículo 41.1 de ADPIC señala:

Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra

47

cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

Este caso en particular se resuelve alrededor de las reiteradas quejas de los EEUU sobre la falta de observancia de los derechos de propiedad intelectual por parte de China.

#### **4. La observancia de la Propiedad Intelectual en los Tratados de Libre Comercio.**

Entre las iniciativas orientadas a crear un marco internacional para la observancia de los derechos, se cuentan el ADPIC y los tratados de la OMPI, gracias a los cuales se ha impulsado un proceso de armonización de las normas y disposiciones para incrementar el control del contrabando fronterizo, aumentar la eficacia de las demandas civiles y asegurar un procedimiento penal más expedito de las violaciones de los DPI.

El DR-CAFTA (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement, en inglés), o TLC (tratado de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estado Unidos de America, en español), es un tratado que busca la creación de una zona de libre comercio entre los países firmantes. Hace permanente los beneficios para el 80% de productos centroamericanos que brinda la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), abarcando un volumen comercial de treinta mil millones de dólares.<sup>1</sup> Está compuesto por veintidós capítulos, divididos cada uno en artículos.

La negociación, firma y ratifica el tratado que se realizó en condiciones diferenciadas, amoldándose a las características y contexto político y social de cada Estado parte; el proceso se inició en 2003 para todos los países a excepción de República Dominicana, concretándose la adopción del texto para todos los países involucrados, en 2004 y entrando en vigor en distintas fechas para cada país a partir de 2006. Por otro lado, considerando que la rama fundamental del tratado consiste en las disposiciones concernientes al trato comercial, es relevante abordar elementos como el arancelario,

movimiento aduanero, origen de los productos y las reglas internas para el tráfico de mercancías. Como complemento, el CAFTA se ocupa de legislar los aspectos relativos a producción higiénica y protección al medio ambiente, respeto a los derechos de propiedad intelectual e inversión pública y privada, así como toda la legislación laboral en los Estados de la zona CAFTA. También especifica los mecanismos para dirimir controversias y para el establecimiento de normativas de mutuo acuerdo.

Pese al beneplácito de los Estados firmantes, el CAFTA ha recibido múltiples críticas de carácter político y económico, abriendo un amplio debate acerca del balance entre ventajas y desventajas que aporta la aplicación del tratado.

En materia de derechos de autor y propiedad industrial, el tratado obliga a los Estados a adherirse o ratificar una serie de convenios y tratados acerca del tema, apurando su discusión. Ninguna disposición nacional puede estar por encima de los tratados a ratificar, por lo que el CAFTA establece un nuevo régimen legal unificado para las partes.<sup>15</sup> El artículo busca fundamentalmente proteger a los titulares de la propiedad intelectual de los productos, siempre y cuando estos sean registrados oportunamente. En materia de marcas, el tratado dispone que los propietarios de las mismas serán tratados en las mismas condiciones que los nacionales, lo que implica poder ejercer sus derechos sobre cualquiera que los viole.

El capítulo referente al tema, establece la figura de "Datos de Prueba", que son los referentes a las pruebas y experimentos realizados para demostrar el buen funcionamiento y efectividad de productos farmacéuticos y agroquímicos. La ley protege a los titulares de los mismos durante un periodo de cinco años para farmacéuticos y diez años para agroquímicos. En tal sentido, ningún medicamento está patentado en sí, por lo que cualquier laboratorio puede producir el mismo, siempre y cuando demuestre por sus propios medios que la fórmula cumple con los requerimientos sanitarios establecidos por la ley. Los Estados quedan en libertad de negar la protección de los datos de prueba en el caso de que ya sean de dominio público o en emergencia nacional.<sup>15</sup> El registro de

marcas debe ser establecido públicamente en cada Estado, dando iguales facilidades y protecciones a nacionales y extranjeros.

La legislación internacional contenida en los instrumentos multilaterales, se complementa con la que está contenida en los tratados comerciales, particularmente, los de libre comercio, de carácter bilateral fundamentalmente, mismos que suelen incluir un capítulo dedicado a las condiciones, en las cuales, las partes convienen en tratar el tema de los derechos de propiedad intelectual y su observancia.

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 olfativas<sup>38</sup>, 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.

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.

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.

## **5. El desarrollo de la observancia del Derecho de Marca en Nicaragua.**

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.

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 derogada luego por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial por un sistema atributivo o constitutivo.

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.

Al juez le corresponde ratificar la resolución del inferior cuando su actuación fue armoniosa con estos criterios; y revocarla, cuando no haya sido así, junto con la instrumentación de un correctivo, en la forma de una orden muy precisa, sobre el modo en que debe enderezarse lo que el juez estimó iba por el camino equivocado. el derecho internacional de la propiedad intelectual exige que toda resolución o sentencia relacionada con el respeto y observancia de los derechos de propiedad intelectual, sea sometida por lo menos a una revisión por parte de un juez revisor independiente, quien tiene la tarea de revocarla o confirmarla (artículo 41, párrafo 4 y artículo 32 del acuerdo sobre los ADPIC). A estas categorías de actuaciones judiciales, corresponde la mayoría de los fallos y sentencias que se presentan y comentan en la obra.

La ley de marcas que entro en vigencia en Nicaragua desde el 2001, ha sufrido

En la ley No. 580, Aprobada el 21 de marzo del 2006 Publicado en La Gaceta No. 60 del 24 de Marzo del 2006, LEY DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY No. 380, LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS se realizaron los siguientes cambios:

Se reformó el artículo 3: “Arto. 3.- 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 los 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 un 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 del prestigio de esa indicación geográfica.”

Se reformó el párrafo segundo del artículo 16: “Si las pruebas no se acompañaron con la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la oposición. Esto mismo se observará respecto a la contestación de la oposición.”

Se reformó el primer párrafo del artículo 26: “Arto. 26.- Derechos Exclusivos. El titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso de lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluyendo una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión. Gozará del derecho de ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja su derecho. El titular de una marca registrada podrá impedir a cualquier tercero realizar los siguientes actos.

Se adicionó el Arto. 102 bis. La autoridad judicial penal estará facultada para ordenar el decomiso de: 1. Las mercancías presuntamente falsificadas. 2. Los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito. 3. Los activos relacionados con la actividad infractora. 4. La evidencia documental relevante al delito. Los materiales sujetos a decomiso en dicha orden judicial no requerirán ser identificados individualmente siempre y cuando entren en las categorías generales especificadas en la orden. Las autoridades judiciales penales también estarán facultadas para ordenar: 1) El decomiso de todo activo relacionado con la actividad infractora. 2) El decomiso y destrucción de toda mercancía falsificada, sin compensación alguna al demandado, con el fin de evitar el ingreso en los canales comerciales de las mercancías falsificadas.”

Se reformó el artículo 144, el que se leerá así: “Arto. 144.- Garantías y Condiciones en caso de Medidas Cautelares. Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida

acredite su capacidad para actuar, en representación de terceros, en su caso, de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, y presente las pruebas razonablemente disponibles, con el fin de establecer a satisfacción de la autoridad judicial, con un grado suficiente de certidumbre, que el derecho del demandante es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción. La medida no se ordenará si quien la pide no diera caución o garantía suficiente a criterio del juez. Dicha garantía deberá ser razonable y a un nivel que sea suficiente para establecer un monto que disuada de manera irrazonable el poder recurrir a dichos procedimientos. Quien pida una medida cautelar respecto de mercancías determinadas deberá dar la información suficiente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular de derecho de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad.” Arto. 24.- Disposición Transitoria. Las acciones que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se proseguirán hasta su resolución conforme las disposiciones bajo las cuales se iniciaron.

Se derogó el segundo párrafo del artículo 130.

El viernes 3 de abril de 2020 fueron publicadas en La Gaceta, Diario Oficial, las leyes No. 1024, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; y Ley 1025, ley de Reformas y Adiciones a la ley 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales. La Reforma a la ley de marcas incluye ciertas novedades, tales como:

1. La implementación de la notificación de actuaciones del Registro por correo electrónico.
2. El otorgamiento de protección a las indicaciones geográficas mediante su inclusión en el inciso g) del artículo 8 “Marcas inadmisibles por razones de terceros” que antes protegía únicamente a las denominaciones de origen.
3. La creación de un nuevo procedimiento para publicación de avisos de solicitud de registros, según el cual, una vez emitido el aviso por parte del Registro, el solicitante debe “gestionar la publicación dentro de los siguientes 15 días hábiles”, que se cuentan a partir de la entrega del mismo.
4. Se crea el Registro de Poderes, el cual asignará un número a cada Poder, y además debe ser actualizado cada cinco años.

5. Se reducen los siguientes plazos:

- Para contestar Examen de forma: 15 días hábiles (prórrogables por otros 15)
- Para oponerse: 30 días hábiles (prorrogables por otros 15)
- Para presentar pruebas: 15 días hábiles (prorrogable por otros 15)
- Los mismos plazos aplican cuando se contesta una oposición.
- Plazo para emisión de resolución: 60 días hábiles
- Plazo para contestar objeción: 30 días hábiles (prorrogables por 15)
- Plazo para ratificar gestión oficiosa: 30 días hábiles (prorrogables por 15)

6. En cuanto a las tasas, el aumento del 30% es general, pero además la reforma creó algunas nuevas dentro de las cuales las más importantes son:

- Solicitud de prórroga de plazos: U\$ 20.00
- Registro de poder: U\$ 20.00
- Cambio de Apoderado: U\$40.00
- Oposición: U\$50.00
- Gestión oficiosa: U\$10.00
- Reposición de avisos: U\$25.00
- Registro de Cancelación de marca ordenada por autoridad judicial: U\$40.00

Finalmente, nuestra legislación ofrece protección contra actos de Competencia Desleal, facultando al titular de una marca pedir al tribunal competente la constatación y declaración del carácter ilícito de un presunto acto de este tipo, siendo aplicables las medidas antes descritas para las acciones que se entablan en materia civil.

En este sentido el registro de una marca, obstaculiza los intentos de los competidores desleales por utilizar signos distintivos idénticos o similares a marcas registradas y es fundamental que se ejerzan las acciones correspondientes según cada caso.

## **6. Análisis de Sentencias emitidas en Nicaragua a la luz de las acciones administrativas y judiciales.**

La voz jurisprudencia se utiliza, lo mismo en el derecho de la propiedad intelectual que en cualquier otra disciplina jurídica, para referirse a los criterios, lineamientos, y soluciones, propuestos por los jueces, en contraste con los que han sido creados por los legisladores en los congresos y los parlamentos de todas las naciones.

Al juez le corresponde interpretar y aplicar las reglas escritas contenidas en leyes nacionales y en tratados internacionales en materia de propiedad intelectual. Al juez también le corresponde revisar si las actuaciones hechas por otras autoridades, al momento de interpretar y aplicar las reglas que venimos discutiendo, están armonía o en conflicto con la razón de ser de la norma, lo mismo la contenida en una ley nacional u otro tipo de instrumento doméstico, que en un tratado o instrumento internacional.

La jurisprudencia, administrativa y judicial, es un complemento indispensable de toda la legislación en materia de propiedad intelectual, pues permite adelantar posibles desenlaces, interpretaciones y aplicaciones, cuando los hechos del caso son iguales o similares a los que, en el pasado, han generado la jurisprudencia a disposición de los abogados para el cumplimiento de sus tareas.

Esas tareas incluyen, lo mismo la elaboración de un dictamen u opinión legal, que una sentencia, un laudo, una amigable composición o cualquier otro tipo de resolución en donde sea de importancia conocer no sólo el texto jurídico, sino, sobre todo, la manera o maneras en que el texto jurídico ha sido interpretado y aplicado. La jurisprudencia es una pieza central en materia de certeza jurídica.

El verdadero sentido que tienen las normas, tanto las contenidas en las leyes nacionales, como las contenidas en los tratados internacionales, rara vez se encuentra en los textos legales que surgen de los parlamentos y las conferencias diplomáticas que dan vida jurídica a lo que antes era sólo un proyecto o manuscrito. El verdadero sentido se encuentra en la jurisprudencia, ahí es adonde hay que acudir para conocer la forma en que la norma escrita ha sido aplicada en una nación, y en la jurisprudencia comparada, esto es, en la jurisprudencia de distintas naciones.

Muchas veces se verá que una misma norma ha sido interpretada de idéntica manera en distintas jurisdicciones, lo que habla de la claridad de la institución, de la claridad de la razón de ser de la misma, y de lo apropiado de los textos escogidos para redactarla; otras veces se verá, cómo en unos casos, la norma se interpreta de una forma y en otros de manera distinta, lo que conduce a evitar generalizaciones para enfocarse en los detalles y en las circunstancias concretas de cada caso y cada situación, que es cuando el intérprete de la ley, el juez, está obligado a compenetrarse en las entrañas de la institución regulada y de la norma para descifrar el verdadero sentido de la misma.

Podemos destacar algunos criterios jurisprudenciales de nuestro sistema de Propiedad Intelectual:

- a. Corte suprema de justicia sala de contencioso administrativo, sentencia # 7, Managua 9 de agosto de dos mil doce, a las diez de la mañana. Intervinientes: Lic. Enrique María Gutiérrez Obando en calidad de apoderado general judicial el señor Máximo Miguel Vargas Rivera, en contra del señor Orlando Solórzano Delgadillo en su carácter de ministro de fomento, Industria y comercio en la República de Nicaragua, acción: nulidad de registro y reivindicatoria de Derecho.
- b. Corte suprema de justicia, sala de lo constitucional. Sentencia # 68, Managua treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, a las diez y cuarenta cinco de la mañana. Intervinientes: Lic. Ramón Ernesto Ordoñez Prado apoderado especial de la sociedad Nicaragua Química S.A en contra del señor Marcos Antonio Narvárez Baca, ministro de fomento, Industria y comercio de la República de Nicaragua.

## **7. Legislación Nacional en materia de Derecho Marcario**

- Decreto de Ley de Marcas de Nicaragua de 1907, Ley de Marcas de Fabricación y Comercio, publicado en la Gaceta Diario oficial, el día martes 26 de noviembre de 1907.
- Decreto N° 165 Nueva tarifa de registro de Marcas de Fábrica y Patente de Invención, reforma al decreto de Ley de marcas de Nicaragua de 1907, Ley de

Marcas de Fabricación y Comercio, publicado en la Gaceta Diario oficial, el día martes 3 de enero de 1956.

- Convenio de Paris, adherido el 03 de abril de 1996, y entro en vigor el 03 de julio de 1996.
- Acuerdo sobre la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual entre el Gobierno de la Republica de Nicaragua y el Gobierno de Estados Unidos, suscrito el siete de enero de 1998 entre el Gobierno de la Republica de Nicaragua y el de los Estados Unidos de América, aprobado por el Derecho 68-98.
- El 16 de marzo del 2001, entro en vigor la Ley N°. 380, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 70 del 16 de abril del 2001.
- El 27 de septiembre del 2001, entro en vigencia el Decreto N°. 83-2001, “Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 183, del 7 de septiembre del 2001.
- El 24 de marzo del 2006, entro en vigencia la Ley N° 580, “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N° 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 60, del 24 de marzo del 2006.
- El 24 de junio del 2007, entró en vigencia a Ley N°. 601, “Ley de Promoción de la Competencia”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 206, del 24 de octubre de 2006. En el art. 21 Inc. d), y el art. 2 de la citada Ley, se establecen regulaciones normativas en el tema de marcas. La primer disposición establece la posibilidad de sustitución de competencia entre marcas como criterio para determinar la posición de dominio de un agente económico en el mercado de que se trate; la segunda disposición, hace referencia al ámbito de aplicación del citado cuerpo de Ley y dispone la aplicación de la misma en relación a todos

los sectores de la economía nacional e incluso internacional; siendo presupuesto de ello que la actividad realizada por los agentes económicos pueda producir efectos anticompetitivos en el mercado nacional.

- El 04 de julio del 2008, entro en vigencia la Ley N°. 641, “Código Penal de la Republica de Nicaragua”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 83, 84, 85, 86 y 87, del 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo el 2008. Su título VI, corresponde a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, dentro de los cuales se encuentran: Capitulo X, Delitos contra la Propiedad Industrial, arts. 252-257; Capitulo XIII, Delitos contra la Libre Competencia y los Consumidores, arts. 264- 277.
- Tratado sobre el Derecho de Marca, adherido a Nicaragua el 22 de junio del 2009, y entro en vigor el 22 de septiembre del 2009.
- DECRETO DE APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC) DECRETO LEGISLATIVO No. 5877 Aprobado el 5 de noviembre del 2009 Publicado en La Gaceta No. 225 del 26 de noviembre del 2009.
- El 27 de abril del 2012, entro en vigencia el Decreto N°. 18—2012, sobre la “Promoción, Fomento y Protección de los Derechos de propiedad Intelectual del Pueblo Nicaragüense” publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 89, del 15 de mayo del 2012.
- El 28 de junio de 2012, entro en vigencia el Decreto N°. 25-2012, “Reformas y Adiciones al Decreto N°. 83-2001, Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 121, del 28 de junio del 2012. El que dispone de normas de regulación de las Indicaciones

Geográficas y Denominaciones de Origen, respecto al tema de regulación de marcas.

- Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea firmado el 19 de mayo de 2012 entre MADRID-ESPAÑA y toda Centroamérica, entro en vigencia el 01 de agosto del dos mil trece. Donde se recoge tres pilares fundamentales: Comercio, Cooperación y diálogo político.
- El 24 de marzo del 2020, entro en vigencia la Ley N°. 1024, Ley de Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, publicado en la Gaceta, Diario Oficial N°. 65 del 3 de abril del 2020.

## **CAPITULO III**

### **ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS A TRAVES DE UN CUADRO COMPARATIVO.**

En este capítulo hablaremos de las características de las acciones administrativas y judiciales que aplican en Nicaragua en materia de derechos de marcas.

Un sistema de derecho de marcas no puede considerarse completo si se limita a la protección de los signos distintivos y de las nuevas creaciones a través del registro que de ellos se hace ante la oficina nacional competente. Es necesario además que la legislación ofrezca mecanismos judiciales idóneos para lograr la tutela del Estado frente al uso que se haga de los derechos de las marcas por parte de terceros no autorizados por el titular.

Esto indica que, que la Ley de Marcas básicamente otorga al titular de una marca registrada los mismos medios de protección y defensa necesarios para garantizar seguridad jurídica, no obstante, la Ley perfecciona el alcance y utilización de los mismos, reforzando la posición jurídica del titular de la marca registrada frente a los usos ilegales en su ámbito protegido.

Dichas acciones serán desarrolladas como aporte doctrinario a nuestro sistema judicial y académico, buscando incentivar a las futuras generaciones de abogados el análisis más profundo de cada una de ellas.

# 1. Procedimiento de Registro de una marca en Nicaragua a la luz de las reformas del 2020.

## Pasos para registrar una Marca

El proceso es muy sencillo, sigue los pasos y logra el objetivo.

1

### BÚSQUEDA

#### 1. Búsqueda Internacional

Bases de datos internacionales

- Oficina Española de Marcas y Patentes
- Oficina Mexicana de Marcas (IMPI)

#### 2. Búsqueda Nacional

a. Registro de la Propiedad Intelectual, dirección de Marcas

- Búsqueda de signo distintivo denominativo, valor 40 dólares, tarda 3 días.
- Búsqueda de signo distintivo mixto por clase, valor 25 dólares, tarda 2 semanas
- Búsqueda de signo distintivo figurativo por clase, valor 25 dólares, se tarda 2 semanas
- Búsqueda de antecedentes registrales por titular, valor 50 dólares, se tarda 2 semanas



2

### SOLICITUD DE FOMULARIO DE REGISTRO

Esta solicitud puede hacer a través de los diferentes formularios que existe:

- Nombre comercial
  - Emblema
  - Señal de publicidad
  - Marca Nacional
  - Marca internacional
- (Hoja de formulario, valor 2 dólares, tasa básica de registro, valor 135 dólares)



4

### AVISO DE PUBLICACION

Si la solicitud saliera limpia del examen de forma, se entrega un aviso de publicación que tendrá una vigencia de 15 días hábiles a partir de la fecha de entrega al solicitante y contendrá:

- El nombre y el domicilio del solicitante
- El nombre del representante legal o del apoderado
- La fecha y el numero de presentación de la solicitud
- La denominación de la marca cuyo registro se solicita
- La lista de los productos o servicios que protegerá la marca, y la Clase según la Clasificación de Niza
- El tipo de marca
- Fecha de emisión y vigencia.



3

### EXAMEN DE FORMA

Una vez que solicite el formulario, el registro procede a realizar el *examen de forma* (es aquel en el cual se revisa que todos los elementos estén completos y correctos) si hubiese un error dentro del formulario, se le notifica al solicitante y se le otorga un *plazo de 15 días hábiles*, corrija los mismos; en caso de incumplimiento se rechazará de pleno derecho y se archivarán las diligencias.

El solicitante antes del vencimiento del plazo señalado, podrá pedir por una sola vez, una *prórroga de 15 días hábiles*, adjuntando el comprobante de pago de la tasa correspondiente que es de **US\$ 40.00**.

5

### OPOSICIÓN

Si se venciera el plazo y no se gestiona la publicación del Aviso, tendrá *8 días para solicitar* ante el Registro la reposición del aviso, previo pago de la tasa establecida (**US\$20.00**).

A partir de la entrega de reposición, el solicitante contará con *15 días hábiles para gestionar* la publicación del aviso en La Gaceta, Diario Oficial y luego *15 días hábiles para presentar* en el Registro un ejemplar de la página conteniendo la publicación del Aviso en La Gaceta, Diario Oficial.

Cualquier interesado antes del vencimiento del plazo señalado, podrá pedir por una sola vez, *prórroga de 15 días hábiles*, adjuntando el comprobante de pago de la tasa correspondiente (**US\$20.00**) en caso contrario, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio lo actuado. Los *costos de publicación* en la gaceta van desde **90 a 800 córdobas**, según el tipo de marca.



Cualquier persona natural o jurídica podrá oponerse a la solicitud de registro, dentro del *plazo de 30 días hábiles*, contados a partir de la publicación del aviso de la solicitud de registro en La Gaceta, Diario Oficial.

Cualquier interesado antes del vencimiento del plazo, podrá pedir por una sola vez, una *prórroga de 15 días hábiles*, adjuntando el comprobante de pago de la tasa correspondiente (us\$20.00)

7

### CERTIFICADO DE REGISTRO

A solicitud de parte interesada y previo pago de la tasa establecida (US\$25.00), el Registro expedirá un certificado en el que conste la titularidad y vigencia de la marca registrada; adicionalmente el Registro emitirá un aviso del registro, que deberá ser publicado a costa del solicitante en La Gaceta, Diario Oficial.



6

### EXAMEN DE FONDO

Vencido el plazo para presentar oposiciones, el Registro examinará la solicitud, y emitirá en un *plazo no mayor de 60 días hábiles* contados a partir de dicho examen, resolución motivada de aceptación u objeción de la solicitud, debiendo resolver en ésta las oposiciones que se hubiesen presentado.

En caso de *aceptación de la solicitud* y esta tuviese varias clases, el solicitante deberá pagar las tasas complementarias en un plazo no mayor de 8 días hábiles contados a partir de la notificación de la Resolución.



Listo, ya tiene registrada su marca

Fuente propia.

## **2. Elementos característicos de las acciones defensivas del derecho marcario: administrativas y judiciales.**

### **a. La oposición**

Oposición es la acción y efecto de oponer u oponerse (proponer una razón contra lo que otra persona dice, poner algo contra otra cosa para impedir su efecto, colocar algo enfrente de otra cosa, contradecir un designio).

**El Arto. 16. De la ley de Reforma y Adiciones a la Ley N° 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, constituye la Oposición de la siguiente manera:** *“Cualquier persona natural o jurídica podrá oponerse a la solicitud de registro de una marca, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la publicación del aviso de la solicitud de registro en La Gaceta, Diario Oficial. Cualquier interesado antes del vencimiento del plazo señalado, podrá pedir por una (1) sola vez, una prórroga de quince (15) días hábiles, adjuntando el comprobante de pago de la tasa correspondiente, establecida en el Artículo 95 de la presente Ley”*

Un escrito de oposición deberá contener la siguiente estructura establecida dentro de la ley 380, de la siguiente manera:

- a) Los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa.
- b) Presentación u ofrecimiento de las pruebas que fuesen pertinentes.
- c) El comprobante de pago de la tasa por la presentación de oposición establecida en el artículo 95 de la presente Ley.

La Secretaría de Actuaciones del Registro, revisará y comprobará al momento de la presentación de la oposición, el cumplimiento de los requisitos señalados en el presente Artículo, caso contrario no se recibirá la oposición.

Las pruebas ofrecidas en el escrito de Oposición, deberán ser presentadas en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la oposición. Este plazo puede ser prorrogado a solicitud del oponente antes del vencimiento del plazo por quince (15) días hábiles, una sola vez, previo pago de la tasa correspondiente establecida en el artículo de la presente Ley.

Vencido el plazo de presentación de pruebas de la oposición, esta deberá ser notificada al solicitante del registro de la marca, quien tendrá el plazo de treinta (30) días hábiles a partir de dicha notificación para contestarla. El solicitante podrá en su contestación presentar u ofrecer pruebas, estas últimas en su caso, deben ser presentadas en un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la presentación de la contestación de la oposición. Este plazo puede ser prorrogado por quince (15) días hábiles, una sola vez, previo pago de la tasa correspondiente establecida en el Artículo 95 de la presente Ley.

Si el solicitante de registro no contestare la oposición dentro del plazo estipulado, se declarará abandonada la solicitud de registro y se archivarán las diligencias.



Así como es prudente señalar que, con la reforma realizada en el 2020, se debe de pagar una tasa de US\$ 200.00 (doscientos dólares de los Estados Unidos de América), para poder presentar un escrito de oposición al momento que se presenta el escrito con todas las pruebas.

### b. Objeción

Una vez realizado el examen de fondo el Registro de la Propiedad Intelectual notificará al solicitante o interesado por medio de resolución motivada, la aceptación o negación de la Solicitud.

ARTICULO 7 LEY 380	ARTICULO 8, LEY 380
 <p>Logos for Sistema de Calidad ISO 9001, Cruz Roja, and Nestlé Crema de Leche.</p>	 <p>Logos for Burger King, Nuestra Burger, Adidas, Cien Años de Soledad, FedEx, and JetEx.</p>

Fuente: MSc. Jessye Saavedra Conrado, imagines de dominio público, utilizadas para docencia

En caso de negación de la marca, por infringir alguna de las prohibiciones detalladas en el artículo 7 y 8 de la ley 380, el Registro de la Propiedad Intelectual, notificará al solicitante indicando las razones de la objeción. Quien tendrá el plazo de dos meses para presentar un Escrito de Contestación de Objeción alegando lo que tuviere a bien en defensa de la Solicitud. En caso de Contestar la Objeción dentro del plazo establecido el Registro denegará la Concesión de la marca mediante Resolución fundamentada. A esta denegación se podrá aplicar recurso de apelación ante la Asesoría Legal del MIFIC y

posteriormente ante otra denegación, el recurso de Amparo ante la Sala Constitucional de la Corte suprema de Justicia de Nicaragua.

### **c. Cancelación por falta de uso de una marca**



**Concepto de uso de marca:** Una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

La Organización Mundial de Comercio, en el Acuerdo sobre ADPIC, artículo 19.1 contempla que el registro puede cancelarse si la marca no ha sido usada después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular demuestre que hubo razones válidas que impidieron ese uso, constituidas por circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales interpuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

La acción de cancelación por falta de uso, puede ser interpuesta por cualquier persona interesada cuando la marca no ha estado en uso durante los tres años ininterrumpidos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, sin embargo, ésta acción no procederá antes de transcurridos tres años posteriores al registro de la marca.

La sentencia judicial que declare la cancelación de registro de marca por falta de uso deberá ser efectuada previa audiencia del titular del registro de la marca afectada por la

acción, y en este caso es el Titular del registro de la marca quien tiene la carga de la prueba de uso de la marca, de conformidad con lo que establece nuestra legislación.

La cancelación del registro de una marca por falta de uso, implica privar al titular de los derechos sobre la misma, debido a que la marca no está cumpliendo en el mercado la función para la cual ha sido adoptada: el identificar y distinguir productos o servicios. La cancelación del registro opera desde que el registro es cancelado hacia adelante, ya que no es un caso de nulidad del registro. En el caso de cancelación por falta de uso de una marca estamos frente a un caso de registro válido que fue otorgado por el registro, pero cuya vigencia se interrumpe debido a la falta de uso de la marca en el mercado.

Cualquier persona interesada puede interponer la acción de cancelación por falta de uso de una marca, la calidad de persona interesada se demuestra con el solo hecho de interposición de la acción de cancelación. Esta acción puede interponerse con éxito siempre y cuando la marca no hubiese sido utilizada durante tres años previos a la fecha de la interposición de la acción.

#### **d. Nulidad de asiento registral**



Fuente internet, dominio publico

**Concepto:** Se conoce como nulidad a todo aquello que posee el carácter de nulo (tal como se define a algo que no posee valor). La nulidad, por lo tanto, puede entenderse como el vicio, la declaración o el defecto que minimiza o directamente anula la validez de una determinada cosa.

Desde la perspectiva del Derecho, la idea de nulidad da cuenta de una condición de inválido que puede llegar a tener una acción de índole jurídica y que genera que dicho acto deje de tener efectos legales. Por lo tanto, la nulidad retrotrae el acto o la norma a la instancia de su presentación. La nulidad puede ser absoluta o relativa; expresa (expresamente impuesta por la ley) o virtual (por surgir de la interpretación de un texto).

En el lenguaje coloquial se utiliza para nombrar a la ineptitud o incapacidad. Por ejemplo: “El entrenador ha demostrado una nulidad absoluta para solucionar los problemas del vestuario”, “No conocí a nadie con tal nulidad para usar la computadora”.

### **Características**

Es legal, aunque es declarado judicialmente; no es creado por los jueces, sino que es creada por una la ley. Sólo es aplicable a actos jurídicos, sólo ellos son susceptibles de nulidad. El defecto tiene que ser originario, intrínseco y esencial.

Cualquier persona interesada puede solicitar la nulidad del asiento registral de una marca en la vía judicial correspondiente, y la autoridad judicial competente podrá declarar la nulidad del registro de una marca si esta se efectuó violando las prohibiciones estipuladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, ya que en los artículos anteriores están señaladas las causas de inadmisibilidad de una marca por razones intrínsecas y por derechos a terceros, por eso se entiende que será nula cualquier marca registrada que haya violado las disposiciones de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y que no haya presentado oposición dentro del término señalado por la ley 380.

### **e. Acción de reivindicatoria**



**Antecedentes:** La reglamentación e institucionalización de la propiedad intelectual se remonta a finales del Siglo XV en Europa y su expansión al continente americano sólo tiene lugar a finales del Siglo XVIII y a lo largo del Siglo XIX. En primer lugar, aparecieron las legislaciones en materia de patentes, luego las marcas y desde entonces, la propiedad intelectual ha acompañado los desarrollos económicos, sociales y tecnológicos que se han producido en el mundo.

En 1883 se suscribió el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual con la participación de tres países americanos (hoy en día, todos los países del continente son miembros signatarios).

El Convenio de París no fija las condiciones de presentación y registro de las marcas, que se rigen por el derecho interno de los Estados Contratantes. En consecuencia, no se podrá rechazar la solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado Contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen. Una vez obtenido el registro de la marca en el Estado Contratante, la marca se considera independiente de las marcas que, en su caso, se hayan registrado en otro país, incluido el propio país de origen; por consiguiente, la caducidad o anulación del registro de la marca en un Estado Contratante no afecta a la validez de los registros en los demás Estados Contratantes.

**Concepto:** Es una de las principales acciones en defensa del derecho de propiedad, tiene por finalidad obtener el reconocimiento del derecho de dominio y, en consecuencia, la restitución de la cosa que indebidamente posee un tercero.

Mediante la acción reivindicatoria, el propietario no poseedor hace efectivo su derecho a exigir la restitución de la cosa del poseedor no propietario.

**En el derecho civil:** En el código Civil de Nicaragua en su artículo 1434 nos dice que la acción reivindicatoria nace del dominio que cada uno tiene de las cosas particulares, y en virtud de ella, el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la reivindica, contra aquel que se encuentre en posesión de ellas. La acción reivindicatoria es la acción judicial que puede ejercitar el propietario de una cosa contra las personas que la poseen sin ser propietarios. La propiedad como derecho está amparada por una serie de

acciones judiciales tendentes a protegerla y a reprimir las violaciones o perturbaciones de que pueda ser objeto

La acción reivindicatoria es la mejor decisión al momento de accionar contra el incumplimiento contractual de un competidor desleal que asume la posición de titular de una marca adquirida de mala fe. El simple hecho de constituirse como distribuidor de un producto bajo una marca determinada, no confiere el derecho de solicitar el registro de esa marca y por el contrario el legítimo titular tiene suficientes elementos en ese hecho para accionar por reivindicación del derecho.

La cotitularidad que expresamente menciona la ley de marcas de Nicaragua, en análisis de doctrina, de sentencias y de otras legislaciones es tomada como una relación legal entre dos personas, y el hecho de que uno de ellos solicite la marca sin tomar en consideración el derecho del otro, es causal de pedir que se reivindique no solamente al primer solicitante sino al que se siente que se ha violentado su derecho sobre el signo.

La mala fe al momento del registro es un elemento importante al momento de elegir la mejor acción, ya que, si se tienen las pruebas necesarias como fundamento, será clave al momento de solicitar un pago por daños y perjuicios.

#### **f. Cancelación por generalización de la marca**





Fuente propia e internet. dominio publico

**Generalización de marcas:** es un término utilizado en el ámbito del derecho marcario para referirse a algunas marcas registradas cuyo nombre se afianza en el habla popular hasta pasar a ser descriptivo del producto o servicio genérico y no únicamente del producto o servicio concreto que inicialmente protegían; se trata de una forma de metonimia en que una parte define el todo. Como ejemplo, la fécula de maíz es conocida como maicena, una de las marcas más importantes.

La acción de cancelación de registro por generalización de la marca puede ser interpuesta por cualquier persona interesada y la autoridad judicial competente cancelara el registro de marcas o limitara su alcance cuando el titular ha provocado o tolerado que dicha marca se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios productos o servicios para los cuales la marca ha sido registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación del origen empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

a) La necesidad de que los competidores usen el signo en vista de la ausencia de otro nombre o signo adecuado para identificar o designar en el comercio al producto o al servicio respectivo;

b) El uso generalizado de la marca, por el público y en los medios comerciales, como signo común o genérico del producto o del servicio respectivo; y,

c) El desconocimiento por el público de que la marca indica un origen empresarial determinado.

**Análisis:** La cancelación por generalización de una marca es una acción judicial que puede ser ejercida por un tercero interesado en la cancelación del registro de una marca. Si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una en una marca genérica, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio para el que fue registrada.

En la acción de cancelación por generalización de una marca, es el actor, es decir, el solicitante quien debe acreditar que el titular del registro de la marca es responsable de haber provocado que la marca se transformara en una denominación genérica, para que una vez demostrada la generalización de la marca la autoridad judicial competente proceda con la cancelación del registro de la marca.

### **g. Acción por infracción ante actos de competencia desleal**



Acción que tiene como objeto evitar y sancionar el uso, fabricación, importación, introducción en el mercado, comercialización o explotación de los productos protegidos, por parte de terceros sin autorización.

Según el artículo 100 de la **Ley 380, ley de marcas y otros signos distintivos**, la acción por infracción de un derecho conferido por esta Ley prescribirá a los dos años contados desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los cinco años contados desde que se cometió por última vez la infracción, aplicándose el plazo que venza antes.

La diferencia entre la confusión como acto desleal y la confusión como infracción de derechos de propiedad industrial está determinada por ciertos aspectos a resaltar.

En primer lugar, para la configuración de los actos de competencia desleal es necesario que las partes participen en el mercado, mientras que en la acción por infracción de derechos de marcas este no es un presupuesto exigido en la norma, en la que la legitimación está dada por la titularidad de la marca por parte del reclamante.

En segundo lugar, en un proceso por infracción de derechos de marca, las partes no necesariamente deben tener una presencia efectiva en el mercado, mientras que para que se configure un acto de competencia desleal la participación en el mercado si es un requisito sine qua non.

## **H. Recursos que se interponen ante resoluciones negatorias del Registro de Marca**

- **RECURSO DE REPOSICION**

La reposición procede contra todas las providencias y los autos no definitivos, a fin de que la misma autoridad judicial que los dictó pueda proceder a su reconsideración, sin perjuicio de la continuación del proceso. En el recurso se expresará la infracción legal que contiene la resolución impugnada, con una sucinta explicación de las razones de la parte recurrente.

Si la resolución impugnada fuera dictada en forma escrita, el recurso se interpondrá por escrito dentro del plazo de tres días, computándose a partir del siguiente día de notificada. Cuando fuera manifiestamente inadmisibles por no cumplir los requisitos de procedencia y fundamentación, la autoridad judicial lo rechazará sin ningún otro trámite.

Admitido a trámite el recurso de reposición, se concederá a la parte contraria el plazo de tres días, para formular escrito de oposición. Transcurrido el plazo señalado, con oposición o sin ella, la autoridad judicial mediante auto resolverá sin más trámites, en un plazo de tres días.

Si la resolución impugnada se hubiera dictado durante las audiencias, el recurso se interpondrá verbalmente en el mismo acto y de inmediato se resolverá sobre su admisibilidad; de ser admitido se oirá a la parte contraria, se procederá a su resolución y continuará la audiencia.

Contra la resolución que resuelva el recurso de reposición no cabe recurso alguno; pero deberá protestarse para hacerlo valer como motivo, en el recurso de apelación o casación interpuesta contra la resolución que ponga fin al proceso de manera definitiva

## • RECURSO DE APELACION

Serán recurribles en apelación las sentencias definitivas dictadas en toda clase de procesos, los autos definitivos que pongan fin a los mismos y aquellos otros que la ley expresamente señale.

De los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de los juzgados locales, conocerá el juzgado de distrito de su circunscripción y en aquellos casos que expresamente se indiquen en la ley, conocerá el Tribunal de Apelaciones respectivo. De los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de los juzgados de distrito, conocerá el Tribunal de Apelaciones de su circunscripción.

Cuando se interponga recurso de apelación contra autos, se diferirá la expresión de agravios y su trámite al momento en que se impugne la sentencia definitiva de primera instancia, en los casos que expresamente señale este Código. El recurso de apelación diferida estará condicionado a que la parte reitere la apelación, y que el punto tenga trascendencia en la resolución final. La falta de apelación de la sentencia definitiva o del auto, en su caso, determinará la ineficacia de las apelaciones diferidas que se hubieren promovido. El juzgado o tribunal respectivo resolverá las apelaciones diferidas, en la misma sentencia que resuelva el recurso.

El recurso de apelación se interpondrá ante el juzgado que haya dictado la resolución que se impugne, dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente a su notificación. En el escrito de interposición del recurso, la parte apelante expresará los agravios que la resolución le cause, la petición de revocación total o parcial del auto o sentencia, la necesidad de nuevo examen de las actuaciones de primera instancia, y en su caso, la propuesta de nuevos medios de prueba. En el recurso de apelación podrá igualmente alegarse la infracción de normas o vulneración de garantías procesales en la primera instancia, debiendo la parte apelante citar la norma que considere infringida, o la indefensión sufrida, así como acreditar que oportunamente denunció la infracción, si tuvo oportunidad procesal para ello en la primera instancia.

Se podrá pedir en segunda instancia la práctica de las pruebas siguientes:

- 1) Las que hayan sido denegadas indebidamente en primera instancia, siempre que se hubiera intentado la reposición de la resolución denegatoria, o formulado la oportuna protesta contra la resolución judicial de inadmisión, por la parte proponente;
- 2) Las que fueron propuestas y admitidas, que, por cualquier causa no imputable a la parte proponente, no hayan podido practicarse en todo o en parte en la primera instancia, ni como diligencias finales; y
- 3) Las que se refieran a hechos nuevos o de nueva noticia relevantes para la causa, acaecidos o conocidos después de finalizado el plazo para dictar sentencia. Podrán aportarse con el escrito de interposición del recurso, o con el escrito de contestación de los agravios, la documental relativa a los hechos referidos en este numeral.

La parte demandada declarada rebelde por cualquier causa que no le sea atribuible y se persone en los autos después del momento establecido para proponer la prueba en la primera instancia, podrá pedir en la segunda instancia, que aquélla se practique.

Interpuesto válidamente el recurso, la autoridad judicial que dictó la resolución, dentro de tercero día lo admitirá mediante auto. Asimismo, tendrá la facultad de mandar a corregir en un plazo de cinco días los defectos o faltas subsanables de contenido o alcance

meramente formales; transcurrido ese plazo, cumplida o no la subsanación, resolverá sobre la admisión del recurso.

Contra el auto que no admita el recurso, solo cabrá el recurso por denegatoria de admisión, con arreglo a lo dispuesto en este Código. La sentencia estimatoria de la demanda contra la que se interpone el recurso de apelación, únicamente podrá ser objeto de ejecución en los supuestos previstos en el Código Procesal Civil.

La apelación contra la sentencia desestimatoria de la demanda y los autos que ponen fin al proceso, en ningún caso tendrá efecto suspensivo, conservando la autoridad judicial su competencia para las actuaciones derivadas de la resolución, sin que proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiera resuelto.

La autoridad judicial que admita el recurso de apelación, notificará a la parte apelada para que en el plazo de diez días presente escrito de contestación de agravios. En caso que los apelados sean varios, el plazo se empezará a contar a partir del día siguiente de la notificación a cada uno de ellos.

El escrito de contestación de agravios deberá ajustarse al contenido del escrito de interposición del recurso. La parte apelada también podrá exponer las causas de inadmisibilidad del recurso que considere existentes. En el mismo escrito la parte apelada se podrá adherir a la apelación, para lo cual expresará los correspondientes agravios con las mismas formalidades establecidas para el recurso de apelación, y se concederá el término de diez días a la parte contraria para que los conteste.

Finalizado el plazo al que se refiere el artículo 553 sobre la contestación de los agravios y adhesión a la apelación, se remitirá el expediente al juzgado o Tribunal de Apelaciones respectivo y se emplazará a las partes para que se personen ante el mismo, dentro del término de cinco días.

La parte apelada dentro del plazo concedido para personarse, también podrá exponer ante el juzgado o tribunal respectivo, las causas de inadmisibilidad del recurso que considere existente

Recibido el expediente y una vez personadas las partes, el juzgado o tribunal deberá decidir, en los cinco días siguientes, sobre las causas de inadmisión del recurso en caso de haber sido alegadas por la parte recurrida. Cuando se rechace la inadmisión, en el mismo auto se procederá a convocar a la audiencia en su caso.

El auto que declara la inadmisión del recurso, dejará firme la resolución recurrida, imponiendo las costas a la parte recurrente y ordenando la devolución de las actuaciones al juzgado de origen. Dicho auto es irrecurrible.

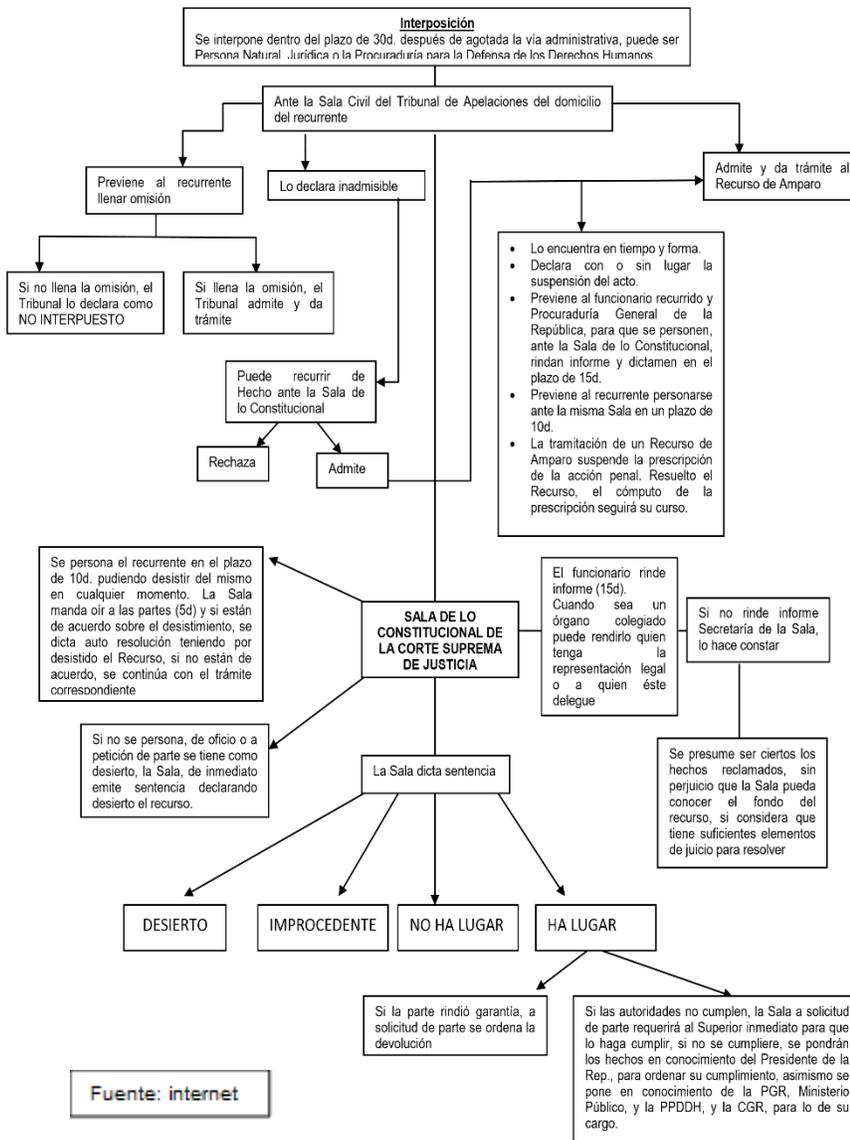
El juzgado o tribunal que haya de resolver sobre la apelación, a solicitud de parte y si fuera necesario, convocará y celebrará una audiencia conforme el proceso sumario establecido en este Código, donde las partes alegarán lo que consideren oportuno en apoyo a su expresión y contestación de agravios, admitiéndose y practicándose la prueba cuando proceda, en la misma audiencia.

Concluidas las actuaciones, el juzgado o tribunal que haya de resolver sobre la apelación, dictará su sentencia dentro del plazo de veinte días; no obstante, podrá emitir oralmente su fallo una vez concluida la audiencia, para dictar posteriormente la sentencia conforme este Código.

Contra la sentencia dictada en segunda instancia en cualquier tipo de proceso, las partes y los terceros podrán interponer el recurso de casación, con arreglo a lo establecido en este Código.

• **RECURSO DE AMPARO**

**Objeto y finalidad del Recurso de Amparo.**



Fuente: internet

El Recurso de Amparo tiene por objeto la protección de los derechos y garantías contenidos en la Constitución Política. Se establece el Recurso de Amparo en contra de toda disposición, acto o resolución, y en general, en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario o funcionaria, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política.

Quando se trate de actos que violen o puedan violar derechos contenidos en

leyes que violentan el principio de legalidad la jurisdicción competente será lo contencioso-administrativo.

**¿Quiénes pueden interponer el Recurso de Amparo?**

El Recurso de Amparo se interpone por persona agraviada de forma personal o por representante debidamente facultado para el caso. La persona natural o jurídica agraviada es aquella a quien perjudica o está en inminente peligro de ser perjudicada por



toda disposición, acto o resolución y en general toda acción, omisión, de cualquier funcionario, funcionaria, empleada o empleado, autoridad o agente de los mismos, concesionario de servicios públicos o particular que ejerciere actos de autoridad delegado por ley, que viole o trate violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos puede interponer un Recurso de Amparo y representar a la persona agraviada, dicha representación no requiere de poder alguno.

### **¿Contra quién se interpone el Recurso?**

El Recurso de Amparo se interpone en contra del funcionario o funcionaria, servidor o servidora, empleado o empleada, autoridad, agente de los mismos, concesionario de servicio público o particular que ejerciere actos de autoridad delegado por ley o en sustitución de funcionario o funcionaria pública, en contra del o la agente ejecutora o contra ambos, que sean autor o ejecutor del agravio.

En el caso de los órganos colegiados, el recurso se podrá interponer contra la o el representante legal de éstos. Cuando se trate de afectaciones que impliquen perjuicio al interés estatal, la Procuraduría General de la República podrá recurrir de amparo, de conformidad a la ley que regule su materia.

### 3. Caracterización de las acciones administrativas y judiciales nicaragüenses en comparación con los sistemas de México y Argentina

Acción	NICARAGUA	MEXICO	ARGENTINA
Oposición	<p><b>Ley 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos Art. 16.-</b></p> <p><b>Oposición al Registro:</b> Cualquier persona interesada podrá presentar Oposición contra el registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la publicación de la solicitud. La oposición deberá presentarse indicando los fundamentos de hecho y derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo las pruebas que fuesen pertinentes.</p>	<p>Ofrece a las terceras partes la oportunidad de oponerse al registro de marcas dentro de un plazo establecido por la legislación interna.</p>	<p><b>Ley 22.362, art. 14</b> “las oposiciones al registro de una marca deben deducirse electrónicamente ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con indicación del nombre, domicilio real y electrónico del oponente y los fundamentos de la oposición”.</p> <p><b>Art. 16</b> “cumplidos tres meses contados a partir de la notificación de las oposiciones, si el solicitante no hubiese obtenido el levantamiento de las oposiciones, la Dirección Nacional de marcas resolverá en instancia administrativa las oposiciones que aún permanezcan vigentes”. <b>Art. 17</b> “El procedimiento para resolver las oposiciones</p>

	<p>El artículo 3 de la reforma de la ley 380, nos dice, si las pruebas no se acompañaron con la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la oposición. Esto mismo se observará respecto a la contestación de la oposición.</p> <p>La oposición se notificará al notificante quien deberá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido el plazo el Registro pasara a resolver la solicitud, aun cuando no se hubiese contestado la oposición.</p>		<p>será fijado por la autoridad de aplicación, el que deberá contemplar al menos la posibilidad del oponente de ampliar fundamentos, el derecho del solicitante de contestar la oposición y el derecho de ambos de ofrecer prueba. El procedimiento deberá receptor los principios de celeridad, sencillez y economía procesal”.</p>
<p><b>Objeción</b></p>		<p>Si la solicitud de registro tiene algún error, se examina y se presenta una objeción por parte del examinador.</p>	

<p><b>Nulidad de asiento registral</b></p>	<p><b>Ley 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos Art. 34:</b> A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente declarará la nulidad del registro de una marca, en la vía judicial correspondiente si éste se efectuó en contravención de algunas de las prohibiciones previstas en los Artículos 7 y 8 de la presente Ley. Tratándose de algún incumplimiento del Artículo 7 de esta Ley, la nulidad también podrá ser pedida por una autoridad competente.</p>	<p><b>Ley de la Propiedad Industrial, Capítulo VII Art. 151.-</b> Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.</p> <p>No obstante, lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca.</p> <p>La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el</p>	<p><b>Ley 22.362 Art. 23 inciso B</b> “Por vencimiento del termino de vigencia, sin que se renueve el registro”. <b>Inciso C</b> “Por la declaración de nulidad o caducidad del registro”. <b>Art. 24 inciso A</b> “en contravención a lo dispuesto en esta ley” <b>inciso B</b> “por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero” <b>inciso C</b> “para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto”.</p>
--	---	--	---

		país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud.	
<b>Cancelación por falta de uso</b>	<b>Ley 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos Art. 36.- Cancelación del Registro por Falta de Uso:</b> A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de una marca, la autoridad judicial competente, cancelará el registro de una marca cuando ella no se hubiera puesto en uso durante los tres años	<b>Ley de la Propiedad Industrial Art.130.-</b> Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que el titular o el usuario que	

	<p>ininterrumpidos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos tres años contados desde la fecha del registro inicial de la marca en el país. 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 sustentarán en una marca registrada pero no usada conforme a esta Ley. La cancelación será resuelta por autoridad que conozca del procedimiento o de la acción correspondiente.</p>	<p>tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que aplique la marca.</p>	
--	---	---	--

<p><b>Cancelación por generalización de la marca</b></p>	<p><b>Ley 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos Art. 35.- Cancelación por Generalización de la Marca:</b> A pedido de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca o limitará su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.</p> <p>Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación del origen empresarial del producto o servicio al cual se aplica.</p>	<p>La declaración de cancelación del registro por generalización de la marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.</p>	
--	--	---	--

<p><b>Infracción marcaria</b></p>	<p><b>Ley 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos Art. 97.- Acción por Infracción:</b> el titular de un derecho protegido en virtud de esta Ley podrá entablar acción ante la autoridad judicial competente contra cualquier persona que realice sin su consentimiento algún acto que implique infracción de ese derecho. También podrá actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la preparación de una infracción. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sí que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrato. La acción también podrá ser entablada por una asociación, federación, sindicato u otra entidad</p>	<p>Es una violación, desobediencia o transgresión de las normas que protegen o regulan el uso de los signos aptos para distinguir productos o servicios en el mercado, y se produce cuando una persona utiliza indebidamente una marca registrada sin el permiso del propietario.</p>	<p><b>Ley 22.362, Art. 34.-</b>El damnificado, cualquiera sea la vía elegida, puede solicitar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) el comiso y venta de las mercaderías y otros elementos con marca en infracción;</li> <li>b) la destrucción de las marcas y designaciones en infracción y de todos los elementos que las lleven, si no se pueden separar de éstos.</li> </ul> <p>El Juez, a pedido de parte, deberá ordenar la publicación de la sentencia a costa del infractor si éste fuere condenado o vencido en juicio.</p> <p><b>Art. 38.-</b> Todo propietario de una marca registrada a cuyo conocimiento llegue la noticia de la existencia de objetos con marca de infracción conforme a lo establecido en el artículo 31, puede solicitar ante el juez competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) el embargo de los objetos;</li> <li>b) su inventario y descripción;</li> <li>c) el secuestro de uno de los objetos en infracción.</li> </ul>
-----------------------------------	--	---	---

	representativa de los industriales, productores o comerciantes interesados, siempre que estuviese legitimada para estos efectos.		Sin perjuicio de la facultad del juez de ordenar estas medidas de oficio, podrá requerir caución suficiente al peticionario cuando estime que éste carezca de responsabilidad patrimonial para responder en el supuesto de haberse pedido el embargo sin derecho.
<b>Reivindicación de Derecho</b>	<b>Ley 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos Art. 96.-</b> Si el registro de un signo distintivo se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicar su derecho ante la autoridad judicial competente a fin que le sea transferida la solicitud en trámite o el registro concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.	Es la acción judicial que puede ejercer el propietario de una cosa contra las personas que la poseen sin ser propietarios. La propiedad como derecho está amparada por una serie de acciones judiciales tendentes a protegerla y a reprimir las violaciones o perturbaciones de que pueda ser objeto	En Argentina la acción reivindicatoria para Marcas, no tiene una regulación formal como en algunos países, pero si existe vasta jurisprudencia en tema como las sentencias No. 7094/1998, “Tanning Center SRL v. LAMI SA”, sala I, del 14/03/2006; Causa 5215/20008, “Grupo Anderson SA de CV v. Ricco, Leonardo J.” Sala III, del 2/3/2006. <b>Caracterizado por:</b> Preservación de los derechos legítimos del accionante. Cesión directa del registro al reivindicante. Adquisición de todos los derechos anteriores y posteriores a la acción.

## CONCLUSIONES

La finalidad de este trabajo nos da el conocimiento de que Nicaragua es uno de los países más completos en cuanto a derecho marcario se refiere al tener su propia ley promulgada respecto a la propiedad intelectual concretamente en las marcas, partiendo del derecho comparado entre los países de argentina, España, México.

Las acciones judiciales que encontramos en la ley 380 (ley de marcas y otros signos distintivos) nos demuestran cómo se debe actuar ante un problema de cualquier índole en la propiedad intelectual ya sea vía administrativa o vía judicial.

Las acciones judiciales que encontramos en nuestra ley y el objeto de estudio tales como, la oposición, nulidad de asiento registral, cancelación por falta de uso, cancelación por generalización de marca, infracción marcaria, reivindicación de derecho, cancelación por uso de un signo notorio, cancelación del registro de una marca colectiva estas acciones están bien estipuladas en nuestra ley pero nunca está de más siempre tener un manual donde se expliquen cómo deben de proceder para darle siempre la mayor protección al consumidor o al que le infringen su marca bien registrada.

Actualmente, en atención a la globalización de la economía y la integración de los mercados -la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos-, debe plantearse afrontar, desde otra perspectiva, las cuestiones derivadas de los derechos de propiedad intelectual.

La protección marcaria abarca no solo la creación del intelecto humano. Comprende además el ingente esfuerzo económico de los titulares de un signo por conseguir sitiar su marca en los más elevados niveles del mercado. Esta debe ser otra de las premisas que guíe la calificación de una marca como notoria y con ello reforzar el combate contra la piratería.

Actualmente, en atención a la globalización de la economía y la integración de los mercados -la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos-, debe plantearse afrontar, desde otra perspectiva, las cuestiones derivadas de los derechos de propiedad intelectual.

Las acciones en materia de marcas han sido implementadas desde la creación del primer reglamento de Marcas en 1907, nuestra Corte Suprema de Justicia ha creado jurisprudencia al respecto alimentada con doctrina y derecho comparado de tribunales extranjeros.

Los Criterios de los examinadores del Registro de la Propiedad Intelectual que determinan las objeciones a los procesos de registros de Marcas, son analizados en base a los incisos de los artículos 7 y 8 de la ley de marcas, los que han sido creados a través de capacitaciones que realiza la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a través de talleres, seminarios, cursos en línea y presencial como parte de los procesos de observancia de la Propiedad Industrial que se implementan.

## RECOMENDACIONES

- a) En Nicaragua se deberían implementar capacitaciones para que los abogados comiencen a interesarse en la materia ya que al ser una de las más completas y de tener su propia ley que ayuda a agilizar los procesos, estos algunas veces tienden a no interpretar de la mejor manera, igual para los jueces dándoles capacitaciones, talleres y abriéndoles la perspectiva y alcance de la materia
- b) Es necesario crear programas académicos especializados en Propiedad Intelectual dirigidos a los abogados y jueces que posean un nivel de información necesario y contextualizados a la realidad de nuestros tribunales de justicia en Nicaragua.
- c) La Organización Mundial de la Propiedad debe de capacitar con mayor frecuencia a los abogados, secretarios y jueces en la actualización de la observancia de los derechos de marcas en base a las nuevas tendencias tecnológicas que se han tenido que implementar debido a la Pandemia COVID-19.
- d) Es necesario actualizar los programas académicos de las universidades, ya que dentro de nuestra investigación encontramos que muchas universidades no tienen incluidas la materia de propiedad intelectual lo que hace que los abogados tengan poco conocimiento al momento de egresar o simplemente son programas desactualizados.
- e. Los libros de juristas nicaragüenses son muy pocos y están desactualizados, los únicos que se encontraron en la presente investigación fueron del Dr. Guy Bendaña, del bufete **BENDAÑA GUERRERO**, que tiene más de tres años la última edición, la restante bibliografía utilizada fue extranjera. Se hace importante sensibilizar a los jóvenes juristas nicaragüenses en escribir análisis de casos específicos y doctrina actualizada a las nuevas tendencias.

f. Es conveniente señalar que uno de los grandes problemas que enfrentamos en la creación de este trabajo investigativo fue la poca información encontrada de sentencias que tengan relevancia con la temática, y al momento de intentar acudir a las plataformas de la Corte no encontramos accesibilidad, por lo que recomendamos que es necesario que estas plataformas se encuentren actualizadas en base a los desafíos de las Tecnologías de la Información y Comunicación TICS.

G. Es importante destacar que existen muchos cursos, talleres, seminarios virtuales que son de acceso gratuito, pero de poco conocimiento a los estudiantes y abogados, esta información no es muy conocida dentro de nuestra comunidad estudiantil, en vista de esto recomendamos a nuestra alma mater que creen actividades enfocadas en brindar esta valiosa información.

## **BIBLIOGRAFIA**

1. METKE, Ricardo. (2001). Aspectos teóricos y prácticos del Derecho Marcario. Editorial Kelly. P. 11.
2. ALEMAN, Marco Matías. (2002) Normatividad Subregional sobre marca de productos y servicios. Editorial Top Management International. P. 75.
3. DE LA FUENTE GARCIA, Elena. (1999) “EL USO DE LA MARCA Y SUS EFECTOS JURIDICOS” Editorial PONS. Madrid. P. 23.
4. LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. DECISION 486 DE 2000. O. Cit. Artículo 135.
5. Ortiz, H. R. (2000) La piratería de Marcas y su Represión. Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.
6. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Convenio de París. Ginebra, Suiza. Aprobado el 20 de marzo de 1883
7. Breuer Moreno, Pedro C., (Buenos Aires: Perrot, 1946) Tratado de Marcas de Fabrica y Comercio,
8. Otamendi, J. Derechos de Marcas. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2012
9. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (Bogotá: 2002) Seminario de la OMPI para los países Andinos sobre La Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera.
10. Horacio Rangel Ortiz, Ciudad de Mexico (2011) “La Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual” Recuperado [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo\\_pub\\_627.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf)
11. Ley 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 70 del 16 de abril del 2001.

12. Cortes Ortega, Vanessa Alejandra (2012) La trascendencia Jurídica Del uso de la marca. Recuperado <http://repositorio.uca.edu.ni/440/1/UCANI3194.pdf>
13. Gonzales Pérez, Lucelia Verónica. (2013) Consideraciones legales sobre los vacíos jurídicos de la ley 380 “ley de marcas y otros signos distintivos” desde el derecho comparado recuperado <http://repositorio.uca.edu.ni/659/7/UCANI3583.pdf>
14. Saavedra Conrado, Jessye Del Socorro (2015) Análisis de la acción reivindicatoria marcaria en Nicaragua en concordancia con el Convenio de París y el derecho argentino y español
15. Derechos de propiedad intelectual (legislación nacional de México) Publicado México, D.F. a 29 de abril de 1999 en el diario oficial de la Federación
16. Ley de Marcas y designaciones Ley No 22.362 Publicado Buenos Aires, 26 de diciembre de 1980 Dirección Nacional de Registro Oficial.
17. Comunidad Andina. (2000) Decisión No 486, Régimen común sobre la propiedad intelectual de la comunidad andina de naciones integrada actualmente por Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia) Recuperado <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>
18. López Medina, María Inés; Altamirano Juárez, Eduardo Benito; Altamirano Osorio, Abrahán Heriberto; (1999) Régimen Jurídico del Registro de Marca en Nicaragua. Tesis Monográfica, Recuperado <https://www.metabase.net/docs/unan-leon/07593.html>

## **ANEXOS**

### **1. Decreto de Ley de Marcas de Nicaragua de 1907, Ley de Marcas de Fabricación y Comercio, publicado en la Gaceta Diario oficial, el día martes 26 de noviembre de 1907.**

La cual hace mención sobre la protección del uso de marcas en los últimos años ha venido progresando de manera notoria en el derecho, tanto así que a principios del siglo XX Nicaragua ya mostraba un avance notorio acerca de la protección del uso de marcas, ya que se consideraba muy importante proteger las marcas tanto nacionales como extranjeras para que ambas gozarán de las mismas ventajas en el mercado. Así de cierta manera al ser verificadas los titulares de las mismas ganaban protección de parte del Estado ante terceros que se verían amenazados por la penalización del uso indebido de las mismas.

### **2. Decreto N° 165 Nueva tarifa de registro de Marcas de Fábrica y Patente de Invención, reforma al decreto de Ley de marcas de Nicaragua de 1907, Ley de Marcas de Fabricación y Comercio, publicado en la Gaceta Diario oficial, el día martes 3 de enero de 1956.**

Este decreto vino a reformar las tarifas que se encontraban en la ley de 1907, que después de 49 años de vigencia de la Ley anteriormente mencionada, el valor de las tarifas para registrar las marcas y patentes ha sido elevado.

### **3. SENTENCIAS DE NUESTRA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

El tratadista español ALBERTO BERCOVITZ, en su ensayo “La Competencia Desleal”, publicado en “Derecho de Negocios”, ha dicho que la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la

competencia desleal, forman dos círculos concéntricos, estando en el más pequeño los derechos absolutos, y en el más amplio la protección contra la competencia desleal.

Quien viola un derecho exclusivo de propiedad industrial, está incurriendo en un acto ilícito por el solo hecho de utilizar, sin estar autorizado, un objeto protegido, por ejemplo; una marca registrada, mientras que en los casos de competencia desleal no se viola ningún derecho absoluto, siendo ilícito e incorrecto un acto por circunstancias concretas, por ejemplo; llevar al público a error al atribuir a una empresa los productos o las prestaciones de otra, error que puede producirse incluso en ausencia de una posible confusión entre signos.

En el caso de autos, el fundamento de la acción emprendida por la SOCIEDAD NICAR QUÍMICA, S.A., fue la supuesta infracción de las sociedades recurrentes a sus derechos exclusivos sobre la marca “SUR” No. 20.123 C.C. y “WASH PRIMER SUR”, No. 20.135 C.C., ambas clases 2 internacional. Tal acción fue introducida en el Registro de la Propiedad Industrial de Nicaragua de conformidad con el Art. 3 del Decreto 2-L, de fecha tres de abril de 1968, que reformó y adicionó la Ley del 23 de julio de 1935, el cual establece que el Registrador de la Propiedad Industrial tendrá, entre otras atribuciones a su cargo la dirección de la represión de la competencia y de las falsas indicaciones de origen, de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de la materia y por las Convenciones Internacionales suscritas por Nicaragua; y para tales efectos podrá dictar resolución sumariamente, ordenando la suspensión de los actos constitutivos de los mismos, y además, en caso de identidad o de substancial parecimiento con el derecho de Propiedad Industrial registrado, que se recojan por el Registrador de la Propiedad Industrial, los productos y elementos empleados en la comisión de dichos hechos, pudiendo delegar tales funciones en las autoridades de Policía; y que se prohíba la introducción de los mismos, mediante oficio dirigido al Ministerio de Hacienda, a fin de que éste ordene dicha prohibición a las autoridades de Aduana de la República.

## **FALLO DEL AÑO 1999**

“El Decreto No. 2 – L, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No.82 del 5 de abril de 1968, artículo 4, párrafo tercero, dice: “Todas las resoluciones que dicte el Registrador de la Propiedad Industrial de Nicaragua, serán apelables ante el Ministro de Economía, Industria y Comercio, de conformidad con el derecho común”. De conformidad con lo dispuesto en las normas citadas, corresponde al Ministro de Economía y Desarrollo, resolver sobre los Recursos de Apelación que se hubieren interpuesto en contra de las resoluciones que dictara el Registrador de la Propiedad Industrial.

Considera esta Sala, que la ejecución de las medidas preventivas tal y como se desprende de los cuerpos de ley enunciados, así como de las sentencias relacionadas, está a cargo del Registrador de la Propiedad Industrial, quedando a su arbitrio el ejecutarlas o no, teniendo el interesado, en caso de su negativa la vía judicial para su ejecución, y en caso de haberlas obtenido, el de entablar la demanda en la vía judicial. En el caso sub judice, la Registradora Suplente de la Propiedad Industrial, resolvió no dar lugar a la demanda de competencia desleal, facultad que no le está dado por ley, extralimitándose con ello en sus funciones, resolución que fue apelada por el recurrente y que diera lugar a la resolución de la dos de la tarde del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y ocho, dictada por el Viceministro de Economía y Desarrollo, quien no dio lugar a la apelación, y reformó la resolución recurrida, no dando lugar la represión de la competencia desleal. En este sentido cabe señalar que el Viceministro se arrogó facultades que le son conferidas a los órganos del Poder Judicial, violando los artículos 158 y 159 de la Constitución Política, ya que ninguna de las autoridades administrativas tenía competencia alguna para resolver sobre el derecho de acciones de competencia desleal.

Desde el inicio del proceso se pudo haber dado a lugar a la acción por infracción, la reivindicatorio e inclusive nulidad de asiento registral, pero debido a que el viceministro de economía y desarrollo se atribuyó decisiones que no le competían alargo dicho proceso que se fue cada día más prolongando en el tiempo, llegando a la finalidad de que El Ministro de Economía y Desarrollo no está facultado para delegar la facultad de conocer en 2ª. Instancia de las resoluciones que dicte

el Registrador de la Propiedad Industrial, por lo que violó la garantía del arto. 130 Cn., al haber autorizado al asesor legal del Ministerio a su cargo a dictar los autos y providencias en ese asunto sin tener facultades para ello. También violó los artos. 160 y 183 Cn.

### **FALLO DEL AÑO 1994**

“El abogado recurrente, alega que el Señor Ministro de Economía y Desarrollo declaró arbitrariamente y sin ningún fundamento legal la caducidad de la instancia del recurso de apelación, que su representada había interpuesto ante su autoridad violando según dijo el art. 130 Cn. En los autos originados que el Registro de la Propiedad Industrial consta que la Registradora en auto de las doce y un minuto de la tarde del día veintisiete de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, admitió el Recurso de Apelación interpuesto por el Doctor JOSE IGNACIO BENDAÑA SILVA, auto que le fue notificado a las doce y un minuto de la tarde del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y dos.

“Arto 130 Cn”

Art. 130. [Estado Social de Derecho. Principio de legalidad y probidad. Inmunidad] La nación nicaragüense se constituye en un Estado Social de Derecho. Ningún cargo concede, a quien lo ejerce, más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes. Todo funcionario del Estado debe rendir cuenta de sus bienes antes de asumir su cargo y después de entregarlo. La ley regula esta materia. Los funcionarios públicos de cualquier Poder del Estado, elegidos directa e indirectamente; los ministros y viceministros de Estado; los presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales; y los embajadores de Nicaragua en el exterior no pueden obtener concesión alguna del Estado. Tampoco podrán actuar como apoderados o gestores de empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en contrataciones de éstas con el Estado. La violación de esta disposición anula las concesiones o ventajas obtenidas y causa la pérdida de la representación y el cargo. La Asamblea Nacional mediante resolución aprobada por dos tercios de votos de sus miembros podrá declarar la privación de inmunidad del Presidente de la República. Respecto a otros funcionarios la resolución será

97

aprobada con el voto favorable de la mayoría de sus miembros. Sin este procedimiento los funcionarios públicos que conforme la presente Constitución gozan de inmunidad, no podrán ser detenidos, ni procesados, excepto en causas relativas a los derechos de familia y laborales. La inmunidad es renunciable. La ley regulará esta materia. En los casos de privación de la inmunidad por causas penales contra el Presidente y el Vicepresidente de la República, una vez privados de ella, es competente para procesarlos la Corte Suprema de Justicia en pleno. En todos los poderes del Estado y sus dependencias, así como en las instituciones creadas en esta Constitución, no se podrán hacer recaer nombramientos en personas que tengan parentesco cercano con la autoridad que hace el nombramiento y, en su caso, con la persona de donde hubiere emanado esta autoridad. Para los nombramientos de los funcionarios principales regirá la prohibición del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La ley regulará esta materia. Esta prohibición no comprende el caso de los nombramientos que correspondan al cumplimiento de la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, la de Carrera Docente, de Carrera Judicial, de Carrera del Servicio Exterior y demás leyes similares que se dictaren.

. Evidentemente el Ministro computó mal, actuando en contra de disposiciones expresas, yendo incluso más allá de sus funciones, violando con ello el Art. 160 Cn., que garantiza el principio de la legalidad y el Art. 130 del mismo cuerpo de leyes (razón por la que debe ampararse al recurrente. Dice también el abogado recurrente que el señor Ministro de Economía y Desarrollo al haber autorizado al doctor PABLO ANTONIO LOPEZ, Asesor Legal del Ministerio a su cargo; a dictar autos en la tramitación de la apelación violó el art. 130 Cn., ya que ni el Decreto No. 2-L, de fecha tres de abril de mil novecientos sesenta y ocho, ni ninguna otra disposición le facultan para delegar estas funciones. En realidad, analizando los autos en referencia la Corte encuentra que efectivamente varios autos fueron firmados únicamente por el doctor PABLO ANTONIO LOPEZ, e incluso por el Licenciado RENE BENJAMIN LOPEZ. Por el contrario, el art. 4 del Decreto No. 2-L dice: Que es el Ministro de Economía a quien corresponde la resolución de la apelación por lo que resulta evidente que el señor Ministro de Economía y Desarrollo, violó el principio de legalidad contenido en el Art. 160 Cn., y al delegar lo que es

indelegable o debe ser indelegable actuó fuera de su competencia, violando los Arts. 130 y 183 los dos de la Constitución Política. Cabe aclarar para mayor abundamiento y con fines ilustrativos, que un

“El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial fue suscrito por los Gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, a través de sus legítimos representantes en la Ciudad de San José, el día uno de junio de mil novecientos sesenta y ocho, publicándose en “La Gaceta” los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre del citado año. Es notorio que en el expresado convenio campea un espíritu eminentemente proteccionista y de garantía para aquellas personas, ya sean naturales o jurídicas, que han dado cumplimiento a la obligación legal de registrar una marca de fábrica en el competente Registro de la Propiedad Industrial, tanto para invocar el dominio sobre dicha marca, como para poder ejercer el derecho a promover oposición al registro de otra marca solicitado por un tercero, cuyos distintivos o semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a un error u original confusión con otras marcas o nombres comerciales, señales o expresiones de propaganda comercial o industrial, ya inscritos o en trámites de inscripción. Los Estados Centroamericanos al suscribir dicho convenio, lo hicieron con el fin de establecer en sus territorios un régimen jurídico uniforme sobre marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda, así como para la represión de la competencia desleal, y el mismo tiene vigencia sola y exclusivamente en los cinco países que los suscribieron.

### **FALLO DEL AÑO 1995**

“De acuerdo con el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el Registro de la Propiedad Industrial es la autoridad a quien corresponde resolver sobre renovaciones de marcas”.

### **FALLO DEL AÑO 1996**

“Cabe observar que, aunque las marcas vencidas hayan sido registradas bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1907, que establecía que las marcas se adquirirían por su uso, debe aplicarse el Art. V, regla 10º del Título Preliminar del Código

Civil, de conformidad con el cual, para conservar el derecho sobre las marcas era necesario renovarlas de conformidad con la nueva ley, es decir, con los Arts. 24, 222 y 223 del citado Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

“Empero no valen las objeciones hechas por el señor GOODMAN o su apoderado. 1ª Porque la aplicación de las nuevas disposiciones cabe de lleno conforme a la regla décima, artículo V del Título Preliminar del Código Civil. No hay la retroactividad que se alega, porque quien tiene un derecho conforme a la ley, lo tiene sujeto a las condiciones previstas en la misma ley, y la regla precitada dice: “10ª Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra, pero en cuanto a su ejercicio y cargos, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”

“Para todos los efectos a que se refiere el artículo 7 del Decreto No. 165 del 21 de diciembre de 1955, los registros o renovaciones de marcas cuyo término de diez años expirase antes del 31 de enero del año en curso, continuarán vigentes hasta el 29 de febrero de este mismo año”. En efecto, si las marcas hubieran tenido duración indefinida, el legislador no hubiera prorrogado la vigencia de aquellas cuyos términos expirasen antes del 31 de enero de 1965”

“El nombre comercial más por menos y viñeta y el de distribuidora más por menos protegen actividades comerciales de diferente índole, pues mientras el primero protege sus productos, continentes, viñetas, propaganda, correspondencia, bodegones, bolsas y similares; el segundo, una distribuidora, como se desprende de su nombre y que, en consecuencia, ambos nombres comerciales pueden ser usados para proteger establecimientos dedicados a actividades completamente diferentes”

“Al declararse judicialmente la nulidad y cancelación de una marca registrada, por carecer de personalidad jurídica y no tener ningún establecimiento comercial o industrial a favor de quien está inscrita, no existe ningún impedimento legal para

que el actor de la nulidad y cancelación, pueda registrarla a su nombre, por lo que al dictar sentencia el Ministro de Economía y Desarrollo, negando tal registro, fue incongruente por omisión”

“Entre la marca PINO SOL y la solicitada TINO SOL existe semejanza gráfica, fonética e ideológica en grado de confusión. La Corte ha dicho que: “Basta que una marca tenga un distintivo semejante en gráfica y fonética, para que pueda inducir a error y originar confusión”, ya que obviamente la confusión induce al error del consumidor, quien también tiene que ser protegido”

ya que dichas marcas se registraron y comenzaron a usarse cuando esta sociedad (recurrida) era socia principal de mi representada”. Este mismo argumento lo repite en forma sistemática en su escrito de expresión de agravios, pero tal reiteración perjudica su recurso, ya que, para acusar a la Sala de instancia, de haber violado las disposiciones legales citadas a la sombra de la causal 2da., invocada como motivo de casación, se produce una contradicción y una acumulación en forma global de las quejas. Por lo que hace a la segunda queja, el recurrente textualmente expone: “ASI MISMO VIOLÓ EL ART. 7 DE ESA MISMA CONVENCION AL NO APLICARLO AL PRESENTE CASO. EN EFECTO LA SALA SENTENCIADORA NO APLICÓ ESTA DISPOSICIÓN, AL HECHO DEMOSTRADO EN AUTOS DE QUE LA ACTORA TENÍA CONOCIMIENTO DESDE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO, QUE MI REPRESENTADA HA VENIDO USANDO DICHAS MARCAS Y APLICÁNDOSE A LA PINTURA

PRODUCIDA POR ELLA. HECHO ESTE INCUESTIONABLE, PUES CONSTA EN AUTOS QUE SUR QUIMICA INTERNACIONAL S. A., FUE LA PRINCIPAL ACCIONISTA DE MI REPRESENTADA, Y QUE SIENDO ELLA SOCIA SE INSCRIBIERON LAS MARCAS”.

Es de observar, que el Art. 7 de la Convención es únicamente aplicable *al caso de oposición* al uso, registro o depósito de marca, en otro Estado Contratante en el que se pretende usar, registrar o depositar marcas iguales o substancialmente parecidas a la suya, por parte del titular de una marca debidamente protegida en uno de los Estados Contratantes.

Caso diferente en cuanto a la valoración de las pruebas, sería cuando tratándose de un juicio en que se reclama el dominio sobre un determinado bien inmueble, el Juzgador, al valorar las pruebas aportadas al juicio, omite pronunciarse sobre la prueba instrumental presentada y si hace alusión a ella da más valor a la testifical, entonces incurre en un error de derecho, atacable la sentencia que se dicta a través de la causal 8va., del mencionado Art. 2057 Pr., y señalándose las leyes que han sido violadas mediante el debido encasillamiento. Por todo lo expuesto, la sentencia dictada por la Sala, no puede ser casada y el recurso que en contra de la misma se interpuso por la Sociedad recurrente, no puede en forma alguna prosperar”.

### **FALLO DE 1997**

Igualmente, el recurrente alega que el Ministro de Economía y Desarrollo al igual que el Registrador de la Propiedad Industrial violentaron los Arts. 158 y 159 de la Constitución, que básicamente preceptúan que el único que está autorizado a impartir Justicia es el Poder Judicial. Al afirmar que le correspondía a la Registradora de la Propiedad Industrial, una vez que se le presentara la oposición pasar los autos a cualquiera de los Jueces de Distrito de la ciudad de Managua, para que éstos que tienen jurisdicción y son competentes para impartir justicia tramiten y fallen las oposiciones

Que es el Ministro de Economía a quien corresponde la resolución de la apelación ...» reconociéndole competencia a este funcionario para resolver las apelaciones en esta materia. Asimismo, esta Corte Suprema, estima como criterio suyo, la aseveración contenida en el informe del Ministro de Economía y Desarrollo, que rola en el folio 9 del cuaderno del recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que dice que la resolución recurrida «...no impide de ninguna manera que las partes

hagan uso de sus derechos ante los Tribunales de Justicia, para que sean éstos los que resuelvan en definitiva, cualquier otro aspecto que ésta pueda estar fuera de la órbita estrictamente administrativa...», ya que la misma únicamente se basa en relación a la materia relacionada con el Registro de la Propiedad Industrial, lo que está regido básicamente por los Convenios Internacionales: Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, en lo que le fuera aplicable.

“Asimismo, observa esta Sala que la recurrente, como consta en los autos emanados del Registro de la Propiedad Industrial y del Ministerio de Economía y Desarrollo, en realidad no agotó la vía administrativa, porque: a) Fue el señor CESAR FAJARDO LOPEZ como Apoderado de la Sociedad «Industrias Fortificadas ROBERTO ESTRADA ZAMORA, SOCIEDAD ANONIMA», quien contestó la oposición, la cual se declaró con lugar por la manifiesta semejanza que existe entre las marcas ZEST y VEST, escrita en letras características, cuya V inicial semeja una Z. Sin embargo, bastaba declarar con lugar la oposición al tenor de lo establecido en el segundo párrafo del Art. 104 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ya que legalmente no fue contestada. Dicha disposición establece que: «Si el solicitante no contestare la oposición dentro del término señalado en el Art. 102, el Registrador resolverá sin más trámite». Así quien no contesta la oposición, acepta los fundamentos de hecho y de derecho del oponente, ya que se trata de un juicio administrativo de carácter expedito

### **FALLO DEL AÑO 1998**

“Debe considerarse que la marca ABIC que pretende registrarse, guarda real semejanza fonética y gráfica con la marca BYC, por lo cual es susceptible de producir confusión entre el público consumidor. Debe considerarse que la finalidad de la ley trasciende del interés particular de los fabricantes y debe velar en todo caso por el interés de los consumidores en general, máxime que se trata de productos médicos cuyo uso es muy sensible para la salud humana. La Sala Constitucional

103

**“APLICACIÓN DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN EL DERECHO MARCARIO  
NICARAGUENSE”**

estima que ambas marcas comprenden productos medicinales y farmacéuticos comprendidos en la clase 5 internacional, y analizando ambos nombres existe semejanza fonética, por lo que de accederse al registro de la marca ABIC, considera este Tribunal que con facilidad el público consumidor caería en lamentables confusiones, por el escaso conocimiento de los nombres de productos médicos o fármacos que se expenden al público”.

### **FALLO DEL AÑO 2001**

“Se lesionarían los derechos adquiridos con anterioridad sobre la marca BUN, al considerar que la marca que se pretende registrar con el nombre de BON BON BUM, es semejante gráfica, fonética e ideológicamente a la marca BUM registrada como goma de mascar que es un tipo de confitería como ya se explicó con anterioridad. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia considera que ambos productos se refieren a confitería y que da la observación de ambos nombres BUM y BON BON BUM se desprende que la diferencia radica en las sílabas BON BON las que inducen a pensar en la palabra bombón la que es un término genérico y la palabra BUM de ambos productos es igual tanto gráfica como fonéticamente”

“La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que existe semejanza en grado de confusión entre las marcas SUCARYL Y SUCREL, ambas clases 5.