



Del Régimen Legal de Protección de las Marcas Nacionales en el Ámbito Internacional

Autoras:

Tania Libertad Delgado Pérez

Ariadna José López Meneses

Msc. Verónica del Carmen

Hermida Baltodano

Agradecimientos

Agradezco infinitamente a Dios por darme la fortaleza para cumplir mis metas.

A mi papa, Nelson Delgado por apoyarme en cada etapa de mi vida.

A mi tutora, Verónica del Carmen Hermida Baltodano por su paciencia y ayuda.

A mi amiga y compañera Ariadna López Meneses por alentarme cada día a seguir.

A mis Maestros que durante estos cuatro años me llenaron de conocimientos.

Tania Libertad Delgado Pérez

Dedicatoria

Le dedico esta monografía con mucho amor, a mi abuelita Ana Julia por siempre haber creído en mí.

A mi papa, Nelson Delgado quien es mi modelo a seguir y mi motivo de vida.

Tania Libertad Delgado Pérez

Dedicatoria

A mi papá, Cairo Manuel López Sánchez, por ser mi amigo incondicional a lo largo de mi vida y mi ejemplo a seguir.

Ariadna José López Meneses

Agradecimientos

Agradezco a Dios por las bendiciones que ha derramado sobre mi vida.

A mis padres Cairo Manuel López Sánchez y a mi mama Marinelly Elizabeth Meneses Rojas por todo su apoyo y cariño a lo largo de mi vida.

A mi hermana Astrid Laura López Lacayo, por darme su amor y apoyo incondicional y siempre ver lo mejor de mí.

A la Msc. Ruth Elí Cuarezma Fuentes, por su cariño y apoyo incondicional.

A mi compañera y amiga Tania Libertad Delgado Pérez por toda su paciencia y amistad incondicional.

A mis profesores por enseñarme todo lo que se.

A mi tutora Verónica del Carmen Hermida Baltodano por todas sus enseñanzas y paciencia.

Ariadna José López Meneses

GLOSARIO

Arto.: Artículo

Artos.: Artículos

CUP -Convenio de la Unión de Paris

OIC: Organización Internacional de Comercio

DPI: Derecho de Propiedad Intelectual

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionado con el comercio

GATT: General Agreement on Tariffs and Trade

OMC: Organización Mundial del Comercio

OMS: Organización Mundial de la Salud

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

OBJETIVOS

Objetivo General:

Exponer la forma de protección jurídica existente respecto de las marcas nacionales en el proceso de su inscripción y posterior comercialización a nivel internacional.

Objetivos Específicos:

1. Señalar el régimen legal general de protección de las marcas enmarcado dentro del Derecho de Propiedad Intelectual.
2. Presentar el sistema legal de protección de las marcas en el ámbito internacional conforme a los principales Tratados y Acuerdos internacionales, seleccionados.
3. Estudiar el alcance jurídico de la implementación del Acuerdo de Madrid en materia de registro y protección internacional de las marcas.
4. Analizar dos casos prácticos en los que se evidencia la necesidad existente en Nicaragua de mejorar el sistema legal de registro y protección de las marcas en el proceso de internacionalización de las mismas.

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y GENERALIDADES	4
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y JURÍDICOS DE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS DENTRO DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	4
2. GENERALIDADES	14
2.1. Derecho de Propiedad Intelectual.....	14
2.2. Derecho de Autor.....	17
3. NATURALEZA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	18
4. PATENTES	20
5. MARCAS	21
5.1. Definición	21
5.2. Características	24
5.3. Clasificación de las Marcas.....	31
5.4. Tipos de Marcas.....	36
6. DERECHO DE PRIORIDAD	39
7. MARCAS NOTORIAS	40
8. MARCAS COLECTIVAS.....	42
9. REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS	43
10. REGISTRO DE LA MARCA.....	44
CAPÍTULO 2. SISTEMA JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS MARCAS.....	48
1. CONVENIO DE LA UNIÓN PARIS	48
1.1. Antecedentes Jurídicos e Históricos del Convenio de Paris.....	48
1.2. Objeto Principal del CUP.....	51
1.3. Trato Nacional	53
1.4. Regulación del CUP	54
1.5. Protección de la Marca	59
2. ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS	64

2.1. Generalidades	64
2.2. Unión de Madrid.....	66
2.3.- Derecho de Prioridad.....	68
2.4.- Registro Internacional de la Marca.....	69
2.5. Efectos del Registro Internacional	70
2.6. Protección de las Marcas dentro del Arreglo de Madrid.....	71
3.- GATT	76
3.1. Antecedentes Históricos.....	77
3.2.- Generalidades.....	78
3.2.- Principios Rectores	80
3.3.- Ronda Uruguay.....	81
4. Organización Mundial del Comercio - OMC	83
5.- ADPIC.....	86
5.1.- Generalidades.....	86
5.2.- Derecho de Propiedad Intelectual y ADPIC	87
CAPÍTULO 3. IMPLICANCIAS DEL RÉGIMEN LEGAL DE PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NICARAGUENSE EN EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN.....	93
1. NICARAGUA EN EL CASO DE RECLAMO DE: “LAS ROSQUILLAS”	94
2. CAFÉ PRESTO	104
2.1. Generalidades.....	104
2.2. Proceso de Internacionalización de la marca de Nicaragua a El Salvador.....	105
2.2. Proceso de Internacionalización de la marca de Nicaragua a Guatemala.....	111
CONCLUSIONES.....	114
RECOMENDACIONES.....	117
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	118

INTRODUCCIÓN

El tema de protección y regulación del Derecho de Propiedad Intelectual ha tomado gran importancia a nivel mundial en las últimas décadas, no solamente para países desarrollados sino también para países en vía de desarrollo como el nuestro; países en los que los derechos relacionados con los autores, derechos conexos, marcas y patentes no son del pleno conocimiento de la población en general y mucho menos respetadas en su aplicación correctamente. Destacando que uno de los elementos que más ha ayudado al desarrollo del Derecho de Propiedad Intelectual es el repunte que ha experimentado el fenómeno de la globalización según Pacón (2000):

Actualmente la globalización de la economía y la consiguiente integración de mercados ha traído consigo un cambio significativo de óptica para afrontar los problemas que suscita la protección jurídica de las marcas en el ámbito internacional. Además, al haberse vinculado en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) los temas de comercio de bienes y servicios con los temas de Propiedad Intelectual, en especial el derecho de marcas ha adquirido una connotación que hasta hace poco no tenía

Asimismo según Arriola y Aguilar (1995):

La globalización económica es la creación de un mercado mundial en el que circulen libremente los capitales financiero, comercial y productivo, se trata de la eliminación de todas las trabas que los diferentes países ponen a la

entrada de capitales financiero, comercial y productivo provenientes del extranjero.

Sin duda, la globalización ha provocado cambios en variadas áreas de la vida social y ha sido de gran importancia para la humanidad, áreas tales como: La economía, política, relaciones públicas, medicina y sin duda alguna, para el derecho. Áreas donde sus cambios han permitido que el derecho cambie en la búsqueda de regular de manera más apropiadas esas nuevas necesidades observadas; teniendo a veces que experimentar procesos de evolución a pasos agigantados para lograr prever la solución a los conflictos que surgen en el devenir de la interacción social y para el caso estudiado de la actividad empresarial tanto local como internacional.

Como resultado de este fenómeno de globalización cada día más amplio, han surgido nuevos acuerdos de libre comercio entre diversos Estados; acuerdos en los cuales se permite la comercialización de una variedad de productos provenientes de distintos países, a los que les son aplicables marcas con el objeto de diferenciarles de sus similares y de los productos o servicios locales semejantes; muchas de las cuales en el proceso de internacionalización intentan obtener un mayor crecimiento comercial y expandir sus mercados locales hacia nuevos y mejores mercados.

Este trabajo de investigación expone la forma en que este intercambio internacional comercial y el uso de las marcas dentro del mismo, ha dado lugar al nacimiento de acuerdos internacionales entre los Estados a los que Nicaragua no es ajeno; acuerdos internacionales en los que se regula el tráfico y la protección de las marcas en el ámbito internacional. Convenios y Acuerdos, tales como: Convenio de la Unión de Paris, Arreglo de Madrid, Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), GATT o General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio).

Tratados internacionales, acuerdos e instituciones que ayudan a la garantizar la protección de las marcas a nivel internacional. En algunos de estos instrumentos internacionales Nicaragua es parte o miembro y en otros no, como se expondrá en esta investigación analizando las repercusiones de la adopción o no de los mismos. Además se señalan las organizaciones especializadas creadas con la finalidad de proteger la Propiedad Intelectual y el comercio internacional: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Consideramos importante hacer un análisis respecto la protección de las marcas nacionales, abordando temas generales como: Tipos de marcas; hasta analizar temas más especiales como los Convenios y Acuerdos ya mencionados de previo; revisando sus repercusiones y consecuencias en el ámbito nacional e internacional. Para finalmente analizar dos casos en los que Nicaragua ha figurado como parte y muestran la afectación y relevancia de la protección de las marcas nacionales en el proceso de internacionalización, dando a conocer la aplicación de los acuerdos y los problemas que han encontrado por alguna de nuestras marcas a nivel internacional.

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y GENERALIDADES

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y JURÍDICOS DE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS DENTRO DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Como se expondrá a continuación, las marcas como signos distintivos han existido desde que surgió la necesidad del hombre de dejar una señal indeleble para hacer constar su existencia y la existencia de los objetos de su propiedad. Es decir, que se utilizó para diferenciar sus objetos de los del resto de personas o empresas, es decir, se procuró que tuviera efectos contra terceras personas.

Según artículo publicado en la Revista en Línea Ahora es el Tiempo (2013), diferentes descubrimientos arqueológicos han revelado la existencia de la marca en las civilizaciones antiguas; conteniendo signos característicos de haber estado sujetos al dominio, uso y disfrute de determinada persona. Estas eran utilizadas comúnmente como signos de propiedad en ganado, herramientas y demás posesiones.

Según Chapinal (2011), en el antiguo Egipto los escribas ponían su marca en todos sus documentos para que el resto supiera que estos habían sido realizados por determinada persona. De igual forma se acostumbraba a poner la marca en diferentes artículos de uso cotidiano pero también en obras de arte.

Asimismo, se indica que los griegos acostumbraban colocar su nombre en determinados objetos, tales como: Obras de artes, artículos de uso cotidiano, vasos, piedras preciosas y monedas. En Roma, por ejemplo el uso de la marca era un poco más amplio, ya que se colocaba no solamente en las obras de arte

sino también en los artículos más variados de mercadería. En China se utilizaba en las piezas de porcelana (Bendaña, 1999).

Pedroza (1998), a su vez manifiesta que en la Edad Media se reprodujeron las mismas condiciones de la Edad Antigua través de la historia humana; el uso de los signos marcarios fue bastante amplio y de gran uso, especialmente durante la Edad Media ya que el artículo en sí tomaba valor sobre los otros por su marca y obtenía una distinción especial por la misma. Durante esta época el artesano colocaba su marca para determinar el origen de su obra y ganar popularidad y renombre ante terceros.

Ese mismo autor expone que otro de los propósitos de la marca durante la Edad Media era identificar al artesano y determinar si había cumplido o no con las normas y requerimientos propios de su oficio o arte, protegiendo de esta forma al artesano o artista, a su gremio y al consumidor. Servía como mecanismo de control de calidad de los productos, testimoniaba el control de mercaderías, impedía la concurrencia y la importación de mercadería de origen extranjero así como aseguraba y extendía las fuentes de los tributos aplicables.

Como se denota, la marca en la Edad Media ya había adquirido una faceta parecida a su uso moderno ya que era utilizada como mecanismo de control y publicidad.

Según Nava (1985), en América Latina durante la época prehispánica, en especial en el Antiguo México se encontró una expresión poco común de la marca que se conoce a lo largo de la historia, pues no se utilizaba como medio de distinción del artesano ni para darle un tipo de realce al producto sino para hacer constar o dar a conocer la posesión de cierto individuo sobre un objeto determinado.

Aunque como ya se señaló de previo para esta época no existía la marca en sí misma tal como se conoce ahora, existían ciertos medios de distinción rudimentarios que servían como una especie de marca. Estos eran los sellos o pintaderas, los cuales existían en diferentes formas, tamaños y materiales. "Sellos" utilizados principalmente para recubrir la piel humana en actos religiosos y

ceremonias importantes y también para estampar dibujos en los tejidos para ornamentarlos. De igual forma estos se dice que estos: “Sellos o pintaderas eran utilizados para la identificación de ciertos tributos que los pueblos pagaban a los reyes y señores... de modo que el uso de la marca se puede percibir que esta marca adquiriría cierto realce y connotaciones comerciales y tributarias en esa época” (p.5)

Asimismo Nava (1985), indica que:

Estos sellos o pintaderas tenían dos formas características diferentes: los sellos planos, los cuales estaban constituido de un mango y una tabla de forma variada en una de cuyas superficies se grababa un dibujo cualquiera que era utilizado para imprimir, estos sellos se asemejan enormemente a los sellos que utilizamos en la actualidad con la diferencia de que los materiales de los cuales están hechos son diferentes. El otro modelo de sello o pintadera era de forma cilíndrica, el cual consistía en un cilindro hueco o sólido que rodaba a manera de rodillo en cuya superficie se encontraba grabado el dibujo en relieve que iba a ser impreso (p 5).

Medina (1960), señala que pocos años después de la conquista de América, durante la Época Colonial se observaron las primeras expresiones de regulación de la marca en América Latina y los primeros textos normativos que se referían al uso de marcas sobre los asuntos de interés en esa época. Por ejemplo, las marcas realizadas sobre los artículos de plata, el tipo de arte que se iba a realizar en plata; estas marcas servían para realizar cierto tipo de control en estos objetos de gran valor; de igual forma existían las marcas de fuego utilizadas por las corporaciones monásticas en los libros para cumplir con las bulas expedidas por el Papa Pío V y Sixto V, que excomulgaban a las personas que robasen libros en las bibliotecas.

Indica Medina (1960), que los documentos emitidos conforme a las marcas en plata fueron los siguientes: (pp. 7- 11)

- Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de la platería por el Marqués de Cadereyta, el 20 de octubre de 1638.
- Cédula Real del 1 de octubre de 1733, sobre la platería.
- Ordenanzas del Virrey Fuenclara de 1746, estableciendo el empleo de marca obligatoria en las piezas que labraran los plateros
- El Reglamento y Aranceles Reales para el comercio libre de España e Indias, del 12 de octubre de 1778; dentro del cual se hacía referencia a las marcas de control estatal, las que hoy son designadas como “Marcas obligatorias
- Ordenanzas por ensayadores dadas en México el 7 de julio de 1783, confirmadas por el Virrey Matías de Gálvez en diciembre del mismo año.

En 1883 (OMPI), se creó el Convenio de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial e incluye: Protección de inventos, marcas, diseños industriales, modelos de uso práctico, nombres comerciales, denominaciones geográficas, represión de la competencia desleal, información no divulgada, nombres de dominio. Convenio cuyas disposiciones sustantivas a tres categorías principales: Trato Nacional, Derecho de Prioridad y Reglas Comunes. El Convenio no regula las condiciones para la presentación y registro de marcas nacionales, ya que ello deberá ser determinado por la Ley de cada Estado contratante.

Asimismo, se instauró una clasificación de productos y servicios con el propósito de registrar las marcas. Sistema en que se agrupó todos los productos y servicios en 45 clases – 34 para productos y 11 para servicios. En la que se hizo una clasificación y diferenciación entre los diferentes tipos de marcas y servicios que le permite al usuario especificar de manera precisa para el tipo de marca a registrar y todo lo que se abarca en esa protección legal.

En 1886, según (OMPI), fue ratificado el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias a raíz de la creación de este Convenio surgió la necesidad de la creación de un órgano especializado para la administración del mismo.

Surge así, posteriormente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI como sucesora de una serie de órganos creados en el Siglo XIX, para la administración del Convenio de 1967, el que tiene como fin principal fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano, siendo este es un Organismo especializado dentro del sistema de las Naciones Unidas para la protección del Derecho de Propiedad Intelectual.

Dentro del ámbito nacional, el derecho de Propiedad Industrial y en específico, el Derecho Marcario ha avanzado enormemente. Según Ibarra (1973), el día 21 de noviembre de 1907 fue promulgada en la Primera Ley formal de Marcas de Fábrica y de Comercio, la que tenía como objeto proteger en mejor medida el tráfico legítimo en el comercio, según el Legislador citado por Ibarra (1973), de este modo:

“que para garantizar la lealtad y buena fe de los negocios mercantiles así como para favorecer el incremento de la industria nacional, se hace necesario someter las marcas de manufacturas y de comercio a una regla general de verificación y protección, a fin de que tanto los nacionales como los extranjeros gocen de los mismos favores y sea asegurado el derecho por aplicación de penas legales y eficaces” (p.17)

Por otra parte Ibarra (1973), explica las consecuencias de la violación de ese nuevo derecho protegido al señalar que:

En el Arto. 319 del Código Penal promulgado el 8 de diciembre de 1891 establece la pena de arresto mayor en quinto grado y multa de veinte a doscientos córdobas para los que pusieren sobre objetos fabricados por ellos el nombre de un fabricante diferente o la razón comercial de una fabrica que no sea la del verdadero origen, y las mismas penas para los mercaderes, comisionistas o vendedores que con pleno conocimiento hubieren puesto en venta o circulación los objetos marcados con nombres supuestos o alterados.

Asimismo, Ibarra (1973), refiere sobre el Código Civil (Promulgado el primero de febrero de 1904 y aún vigente) que en su Título IV, relativo a la propiedad de los bienes mediante el trabajo, hace consideraciones amplias respecto a la propiedad literaria, dramática y artística. Pero que solamente se hace énfasis a la regulación de la Propiedad Industrial en Arto. 867; específicamente al tema de las patentes de invención y el perfeccionamiento de industrias. Es de importancia recalcar que este Código fue aprobado hace más de un siglo y no existía entonces un concepto específico sobre la Propiedad Industrial tal y como se ha desarrollado ahora y mucho menos en lo referido al derecho de marcas.

Opinamos que el principal motor que impulsó a la creación de diversas leyes específicas sobre marcas y patentes fue las realización de las Convenciones y suscripción de Tratados Internacionales; por ejemplo, el Tratado sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, y Marcas de Comercio y de Fábrica, suscrito el 27 de enero de 1902 en la segunda Conferencia Internacional Americana celebrada en la ciudad de México y, la Convención sobre Patentes de invención, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas de Fábrica y Comercio y, la de Propiedad Literaria y Artística, suscrita el 23 de Agosto de 1906 en la Tercera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Rio de Janeiro OMPI (2013)

Según Ibarra (1973), desde 1907 se han dictado disposiciones relativas a las marcas de fábrica, tales como: (pp.21-26)

- La Constitución Política de 1911, que en el Art. 59 en el Título referente a Derechos y Garantías de los Ciudadanos, establece que todo autor o inventor o todo dueño de una marca de fábrica gozará de la propiedad exclusiva de su obra, de su descubrimiento, o de su marca, del modo o por el tiempo que la Ley determine. Esta fue la primera vez en la historia legislativa nicaragüense que se hizo alusión al tema y se expresó la relación de garantía de dominio sobre las marcas; pues las Constituciones anteriores solamente hacían referencia a las Patentes de invención y su perfeccionamiento.

- Ley de 30 de julio 1926, por la que se modificó la definición de marca, así como la lista de los signos no susceptibles de uso como marcas; al mismo tiempo estableció reformas de orden procesal relativas al registro de ellas.
- Acuerdo Ejecutivo del 8 de 1927, mediante el cual se adiciona con el inciso e), del Art. 18, Ley de 1907 y por el cual se estableció como medida precautoria del proceso criminal o de competencia desleal la incautación por las Autoridades de Policía de los envases, etiquetas, envolturas, etc., en los que hayan sido usadas sin autorización de su legítimo dueño las marcas ya registradas, para ser puestos a la orden de las Autoridades de lo criminal; ante quienes el interesado debía formalizar su denuncia dentro de los quince días siguientes.
- Decreto Ejecutivo del 25 de noviembre de 1927, conteniendo ligeras enmiendas formales.
- Ley de 23 de julio de 1935, por la que se establece una oficina especial encargada de la protección marcaria y de las Patentes de Invención, modelos y dibujos industriales, y de la represión de la competencia desleal, denominándola: Oficina de Patentes de Nicaragua, como una dependencia del Ministerio de Fomento. La que se pone a cargo de un experto en la materia llamado: Comisionado de Patentes; al que se le reconocen las atribuciones que originalmente la Ley confería al Director General de Obras Públicas.

También se establecía un nuevo arancel relativo al registro y renovación de las marcas, y a la concesión de patentes, así como reglas procesales relativas a esa materia.

- Decreto Legislativo No. 155 del 21 de diciembre de 1955, mediante el cual se revisa el arancel relativo a registros, renovaciones, traspasos o modificaciones de las marcas, y al registro y concesión de las patentes de Invención.
- Decreto Legislativo No. 1289 del 2 de enero de 1967. Ley de gran importancia para el gremio de los Abogados de Nicaragua, por cuanto

establece que toda gestión, petición, o actuación hecha por escrito a cualquier autoridad administrativa o contencioso – administrativa, no será admitida, tramitada ni resuelta, si no se hiciere personalmente por el interesado o por medio de Abogado bajo pena de nulidad de todo lo actuado en caso de contravención.

- Decreto Ejecutivo II – L, emitido en receso del Congreso Nacional y mediante facultades delegadas del 3 de abril de 1968, por el que se introducen reformas procesales relativas a la competencia desleal y en que se cambia el nombre de Oficina de Patentes y de Comisionado de Patentes, respectivamente por el Registro de Propiedad Industrial y Registrador cuyo nombre corresponde al Ministerio de Economía Industrial y Comercio, y estableciendo la calidad de Abogado como requisito para ejercer dicho cargo.
- Por Decreto No. VI – L del 6 de abril de 1968, con las mismas facultades delegadas del Congreso Nacional.
- Con motivo de la agresión a Pearl Harbor por la armada Japonesa el 7 de diciembre de 1941, el Presidente de la República en Consejo de Ministros reunidos el 8 de diciembre de 1941, decretó la suspensión de las garantías constitucionales en todo el territorio nacional, indicando que como consecuencia de la declaración de La Habana de 1940, la agresión del Imperio de Japón contra los Estados Unidos debía considerarse como agresión de Nicaragua. El Decreto fue publicado en La Gaceta No. 267 del 9 de diciembre. Es decir, que la relevancia de esta disposición es que durante esta época se suspendieron todas las garantías constitucionales, incluyendo lo que estipulaba la constitución sobre la propiedad industrial.
- Decreto Ejecutivo No. 71, del 16 de diciembre de 1941 y publicado en La Gaceta, donde se prohibieron las operaciones comerciales internacionales con los países del Eje.
- Decreto Ley No. 72 del 16 de diciembre de 1941, publicado en La Gaceta No. 275 del 18 de Diciembre; en el que se obligaba los

nacionales de los países del Eje a entregar sus cosechas de café al Banco Nacional de Nicaragua; prohibiendo la importación y exportación de cualquier país en guerra con Nicaragua y sujetando las actividades industriales, comerciales y mineras de los nacionales de esos países al control ese Banco.

Al igual que respecto a todos los Decretos que existieron durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que se prohibía todo tipo de comercio con cualquier país enemigo, también existieron diferentes Tratados y Convenciones Internacionales sobre Marcas suscritos por Nicaragua entre los que se encuentran, según Ibarra (1973): (p.26)

- CONVENCIÓN SOBRE MARCAS DE FÁBRICA Y COMERCIO suscrita el 20 de Agosto de 1910, en la Cuarta Conferencia Internacional Americana de Buenos Aires. Ratificada por Nicaragua el 13 de Marzo de 1913 y cuyo depósito del instrumento de ratificación se hizo el 15 de septiembre de ese mismo año, pero se denunció el 16 de julio de 1920.
- CONVENCION GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL, suscrita el 20 de febrero de 1929 en la Conferencia Panamericana de Marcas de Fábrica, en la ciudad de Washington, que fue ratificada por Nicaragua el 26 de Marzo de 1935, habiéndose hecho el depósito del instrumento de ratificación el 7 de junio de ese año.
- CONVENCION COMERCIAL Y DE ESTABLECIMIENTO entre los Gobiernos de Francia y Nicaragua, suscrito en Managua el 4 de Marzo de 1938.

Según Ibarra (1973), como consecuencia que la suscripción del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en la XVI Reunión Extraordinaria del Consejo Económico Centroamericano, celebrada en San José, Costa Rica, el 1 de Junio de 1968; por los representantes de los cinco países del istmo, se han emitido las siguientes leyes:

- Ley del Congreso Nacional del 3 de Octubre de 1968, por la que se aprueba dicho Convenio.
- Decreto Ejecutivo No. 12 del 13 de Noviembre de 1968, por el cual se ratifica el Convenio Centroamericano antes aludido y se ordena la expedición del correspondiente instrumento de ratificación para ser depositado con significado de canje en la Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA).
- Decreto No. 1523 del 28 de Noviembre de 1968 que fue publicado en La Gaceta, No. 17 del 21 de enero de 1969, estableció mediante el Congreso Nacional la prohibición del uso de símbolos y emblemas nacionales para distintivos y propaganda de empresas o establecimientos comerciales o industriales, sancionando la violación o contravención a esta disposición con multa de quinientos córdobas imponible gubernativamente.

Finalmente, en el año 2001 se promulgó la Ley No. 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 70 del 16 de abril del mencionado año 2001, la que en lo sucesivo se denominará como: Ley 380/2001.

Así, se logra observar cómo a través de la historia, las diferentes leyes emitidas en el ámbito de la propiedad industrial, específicamente en el tema de marcas han ido evolucionando a pasos agigantados, en la medida de todas las nuevas necesidades comerciales y los conflictos que se han presentado en el seno de protección de la materia de comercio.

2. GENERALIDADES

2.1. Derecho de Propiedad Intelectual

Hermenegildo Baylos, citado por Orúe (2008) dice:

Que utilizamos la expresión derechos intelectuales para designar los diferentes tipos de derechos subjetivos que los ordenamientos jurídicos modernos atribuyen a los autores de creaciones espirituales (obras de artes y literatura e invenciones) y a los industriales y comerciales que utilizan signos determinados para identificar los resultados de su actuación y preservar, frente a competidores, los valores espirituales y económicos incorporados a su empresa. Dichas creaciones adquieren cada vez una mayor importancia espiritual y económica, de ahí el interés de los Estados para la adecuada protección de los derechos. Por eso, Nicaragua entre 1999 y 2001 modernizo su marco regulatorio en propiedad intelectual, asimismo procedió a ratificar una serie de tratados internacionales de singular importancia (p.199)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), define la Propiedad Intelectual así:

La propiedad intelectual es un tipo de propiedad, esto significa que su propietario o titular puede disponer de ésta como le plazca y que ninguna otra persona física o jurídica podrá disponer legalmente de su propiedad sin su consentimiento. Naturalmente, el ejercicio de este derecho está sujeto a limitaciones.

Se entiende por “Propiedad Intelectual”, los derechos relativos a: (OMPI)

- a) A las obras literarias, artísticas y científicas.
- b) A las interpretaciones de los artistas, intérpretes y a las emisiones de radiodifusión.
- c) A las inversiones en todos los campos de la actividad humana.
- d) A los descubrimientos científicos
- e) A los dibujos y modelos industriales
- f) A las marcas de fabrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales.
- g) A la protección con la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industriales, científicos, literario y artístico.

Taleva (2005) define la Propiedad Intelectual como:

Los derechos reales, dentro de los cuales se encuentra la llamada propiedad intelectual y también industrial, se caracteriza porque confiere el derecho más o menos limitado, a una explotación exclusiva. La consideración unitaria que, en cierto modo, merecen los derechos de autor y de inventor puede fundarse en el hecho de que en ambos casos se trata de proteger el talento creador del individuo y por ello pueden considerarse como manifestaciones del derecho de la personalidad (p.7)

En Nicaragua, se logra apreciar que dentro del Sistema Legislativo nacional no existe a la fecha un Código, Compendio o una Ley general de Propiedad Intelectual o de Propiedad Industrial (Ley general que sí tienen países como

México), sino que existen diferentes leyes especializadas en los distintos temas que abarca el estudio de la Propiedad Intelectual, como:

- Ley 312, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Publicada en La Gaceta No.166 y 167 del 31 del Agosto y 1 de Septiembre de 1999
- REFORMAS AL DECRETO No. 22-2000, REGLAMENTO DE LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS
DECRETO No. 24-2006, Aprobado el 29 de Marzo del 2006, Publicado en La Gaceta No. 63 del 29 de Marzo del 2006
- Ley 380, Ley de marcas y otros signos distintivos, publicada en la Gaceta Diario oficial No. 70, del 16 de abril del 2001.
- Ley No. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, Aprobada el primero de Junio del 2000.
Publicado en La Gaceta No.179 y 180 del 22 y 25 de Septiembre del 2000.
- Ley No. 579, Ley de Reforma a la Ley No. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, Aprobada el 21 de Marzo del 2006,
Publicada en La Gaceta No. 60 del 24 de Marzo del 2006.
- LEY No. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley no. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Aprobada el 21 de Marzo del 2006,
Publicado en La Gaceta No. 60 del 24 de Marzo del 2006

2.2. Derecho de Autor

Lipszyc (1998), explica sobre el Derecho de Autor, que:

Es la rama del Derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultante de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciados como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales.

El derecho de autor reconoce en cabeza del creador de dichas obras intelectuales facultades exclusivas, oponibles erga omnes, que forman el contenido de la materia:

- Facultades de carácter personal, concernientes a la tutela de la personalidad del autor en relación con su obra, destinadas a garantizar intereses intelectuales, que conforman el llamado derecho moral.
- Facultades de carácter patrimonial concernientes a la explotación de la obra que posibilitan al autor la obtención de un beneficio económico y constituyen el llamado derecho patrimonial.
- El derecho a divulgar su obra o a mantenerla reservada en la esfera de su intimidad.
- El derecho al reconocimiento de su paternidad intelectual sobre su obra.
- El derecho al respeto y a la integridad de su obra, es decir, a que toda difusión de esta sea hecha en la forma en que el autor la creó, sin modificaciones.
- El derecho de retracto o arrepentimiento por cambio de convicciones y a retirar su obra del comercio.
- La reproducción de la obra en forma no material a espectadores o auditores por medio de la representación y de la ejecución públicas, la radiodifusión, la exhibición cinematográfica, la exposición, etc., y

- La transformación de la obra mediante su traducción, adaptación, arreglo musical, etc.

El derecho patrimonial es objeto de diversas excepciones y su duración es limitada. (Lipszyc, 1998, pp.11 - 12).

3. NATURALEZA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Oficina Española de Patentes y Marcas, citada por Robleto (2007), brinda una definición bastante precisa de esta materia:

La propiedad industrial es un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado (p.20)

Es decir que, la Oficina Española de Patentes y Marcas reconoce la protección sobre patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, así como signos distintivos o creaciones intelectuales, de manera que estos se puedan explotar de forma comercial.

Según el Arto. 1.3, CUP:

“La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”.

Pérez de la Cruz, citado por Robleto (2007) señala que:

Los avances tecnológicos dan lugar a descubrimientos susceptibles de incorporarse en determinados bienes o servicios, que luego son colocados en el mercado para obtener un beneficio económico. Así, aquel empresario que goza de reputación en el mercado es porque ha podido colocar sus bienes y servicios de conocida calidad en el mercado local e internacional; por ello, el deseo común de uno u otro empresario es obtener un derecho de explotación o de utilización exclusiva, sea del invento o descubrimiento, sea del signo o signos diferenciadores y prestigiados. (p.19)

El beneficio económico del que se habla anteriormente nace del derecho de "Prohibición" del uso de la creación o invención, por otra persona que no sea el inventor; hace que el derecho de propiedad industrial sea de vital importancia porque brinda una protección sobre la creación o invención y de esta forma se motiva al inventor o creador a seguir realizando obras nuevas e innovadoras, ya que este será reconocido y remunerado económicamente de la forma que corresponde de acuerdo con el éxito de su creación.

Al respecto, Somarriba (2007), señala que:

El derecho de prohibir (*ius prohibendi*) es la parte más destacada de la propiedad industrial y permite al titular del derecho el solicitar el pago de una licencia. Posee límites temporales, pues casi todos los derechos de propiedad industrial tienen una duración máxima, y territoriales pues solo tienen validez en el territorio donde se han concedido (normalmente, pero no exclusivamente, un país)

Otros límites al derecho de prohibir son el agotamiento del derecho, por el cual una vez comercializado con permiso del titular o habiendo cobrado la indemnización no se puede impedir la posterior venta; el uso con fines experimentales y no comerciales, la entrada temporal en el país es un medio de locomoción matriculado en el extranjero, etc. (p.8)

4. PATENTES

Se define a la patente como derechos de propiedad intelectual que protegen invenciones y a cambio, se estas se hacen públicas para contribuir con el avance de la ciencia, la industria y la economía.

Robleto (2007), define la patente como:

El término de "Patente" posee diversas acepciones. Económicamente, la patente constituye una exclusiva en orden a la explotación del invento al que se refiere. Es, pues, un incentivo para desarrollar la tecnología, porque facilita a los innovadores ganancias sobre sus inversiones; garantiza conocimiento y retribución material a la vez que enriquece el conjunto de conocimientos técnicos. Jurídicamente, la patente es una primera acepción, es el título o documento en el que el registro declara la existencia de la propia patente. (p.147)

Para Somarriba (2008), la patente es:

El término deriva del latín **patens**, - **entis**, que originalmente tenía el significado de "estar abierto, o descubierto" (a inspección pública) y de la expresión letras patentes, que eran decretos reales que garantizaban derechos exclusivos a determinados individuos en los negocios. Siguiendo la definición original de la palabra, una de las finalidades de la legislación sobre patentes es la de inducir al inventor a revelar sus conocimientos para el avance de la sociedad a cambio de la exclusividad durante un periodo limitado de tiempo. Luego una patente garantiza un monopolio de explotación de la idea o de la maquinaria durante cierto tiempo (p.45).

Pérez de la Cruz, citado por Robleto (2007), define la patente:

Como el derecho que se le reconoce al inventor o a sus legítimos causahabientes para la explotación industrial en exclusiva –por sí o por otros, y durante un plazo que marca la ley--, del resultado de su invención, ofreciendo en el comercio los productos que la incorporan o sirviéndose del invento en cuestión para producirlos. Este derecho se otorga cuando lo inscribe en el Registro, esto implica además de practicar el asiento correspondiente, se le facilite al beneficiario un título o documento acreditativo de la inscripción a su favor, que también recibe el nombre de patente. Gracias al derecho de exclusiva o *ius prohibendi*, el titular de la patente puede impedir que un tercero, sin su consentimiento, explote industrial o comercialmente la invención sobre la que recae su derecho (p.147)

5. MARCAS

5.1. Definición

Para efectos de este estudio, consideramos de suma importancia definir las marcas de forma amplia y precisa. La Marca es un signo distintivo, de carácter fundamental para un producto o servicio, ya que tiene valor propio y aumenta el valor del mismo, lo que hace único y especial haciendo que este se diferencie del resto.

La marca es lo que le da prestigio al producto, es la encargada de la reputación del producto o de la compañía pudiendo establecer en las mentes de los consumidores el producto a través de una imagen, es lo que hace que la marca sea significativo a la hora de comercializar un producto, permite la identificación del producto o servicio en el mercado. En otras palabras, la marca es la cara del producto, es el elemento que hace que este producto permanezca en la mente de

los consumidores y facilita la comercialización del mismo. Cuando se ha obtenido el reconocimiento de la marca, es cuando los consumidores identifican la marca muy bien, y si fue acogida es porque fue excelente entre los consumidores se dice que se ha valorizado la marca.

Según Orúe (2008), la marca:

Se define que marca es todo signo, palabra, combinación de palabras o cualquier otro medio gráfico, material y otros signos perceptibles, tales, como los olores (p. 200)

Otamendi (1999), expresa que:

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... 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 (p.7)

A través de este estudio se llega a definir la marca para estas autoras como todo signo visible que se utiliza para distinguir un producto o un servicio, de otros de su misma clase o especie. Pueden ser marcas conformadas por palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras, formas tridimensionales.

Del mismo modo la Ley 380/2001, hace referencia en su Arto. 3, qué signos pueden constituirse como 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. 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

Según OMPI (2013), una marca podrá consistir en un nombre geográfico nacional o extranjero, siempre que sea suficientemente arbitraria y distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplique y que su empleo no sea susceptible de causar un riesgo de confusión con, ni un riesgo de asociación por nombre geográfico notoriamente conocida respecto de esos productos o servicios, o un aprovechamiento injusto del prestigio de esa indicación geográfica.

Somarriba (2007) indica que:

Una marca es un distintivo, Al hablar de marca se engloba bajo una misma palabra las acepciones de una marca registrada, símbolos, logotipos y colores corporativos. La marca y el nombre comercial son signos distintivos que se porteen mediante títulos otorgados por el Estado y que confieren a su titular el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico, e impedir a otros la utilización en Nicaragua de los signos distintivos protegidos. La marca es un signo que permite a los empresarios y profesionales distinguir sus productos o servicios frente a los productos o servicios de los competidores.

Robleto (2007), señala que la marca:

- a) Es un signo que sirve para diferenciar productos y servicios de otros.
- b) Tiene una función individualizadora
- c) Es una garantía a favor del consumidor
- d) Es el vehículo de la competencia entre los empresarios (p.30)

5.2. Características

Como se ha observado con anterioridad, las marcas tienen una gran importancia en el mercado, el rol que juega dentro de la actividad comercial es fundamental; pero además se deben examinar las características que deben cumplir los signos para ser objetos de protección.

Palma (1973) lo resume de la siguiente manera: "...significa que no todo signo es apto para constituir una marca... ya que el signo que se trate de adoptar deberá reunir ciertos atributos, algunos de los cuales afectan su validez..." (p.83).

Las características que deben de cumplir y signos que constituyen como marca son:

- a) Distintividad
- b) Novedad
- c) Especialidad
- d) Licitud
- e) Veracidad

- a) Distintividad

En cuanto a la distintividad, Palma (1973) indica que:

Una marca es distintiva cuando no se presta a confusión con las de otras fuentes, ni con los conceptos genéricos o descriptivos que no son susceptibles de apropiación individual como marcas por pertenecer al dominio público.

La marca debe individualizar o singularizar la fuente de procedencia, lo cual quiere decir que el signo escogido debe ser original, esto es, que no se confunda con otros signos apropiados por terceros que es lo que se llama anterioridades, ni constituya término genérico o descriptivos" (p.86)

Asimismo Bendaña (1999), afirma que: “La marca debe individualizar o singularizar las fuentes de procedencia, es decir, ser originalidad y novedosa” (p.51).

Opinamos que, la marca debe contar con signos que la haga única, que no sea de uso común o cotidiano del público; es decir, que a través de la marca lo que se quiere lograr es un signo que logre la distintividad de la misma, para que sea una forma fácil de identificar la marca en el mercado, no prestándose a confusiones.

Otamendi (1999), brinda el siguiente concepto sobre las marcas:

El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar un idea de lo que va a distinguir y aun ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivos, y se tornan irregistrables (p.128).

Bendaña (1999), propone un concepto más jurídico y apegado a Derecho, citando el párrafo 1, Arto. 15, ADPIC, al cual que nos referiremos dentro del presente estudio investigativo, sobre el concepto de la originalidad, expresa lo siguiente:

Se refiere a que la marca no esté constituida por términos genéricos o descriptivos, ni indicar sus cualidades o su destino. Es preciso que no tenga ninguna relación con la naturaleza de la mercancía a la que está destinada, dado que nadie tiene derecho a apropiarse del nombre vulgar de un objeto o de sus cualidades. No puede concebirse una marca que no tenga carácter distintivo (p.51)

b) La novedad (Elemento Relativo)

La marca debe distinguirse, es decir, debe ser creativa, única, que no se parezca a otras marcas; que el signo pueda ser identificable para el público, que no se confunda con otras marca de productos de similares, porque si se puede el mismo signo para productos diferentes.

Lo confirma Palma (1973) en su obra, al decir:

El carácter relativo del requisito de novedad da lugar a que un mismo signo puede ser usado por un tercero en relación a productos diferentes como lo hemos señalado antes, y aun para la misma cosa en caso de preclusión de derechos por la cancelación o abandono de la marca por su primer usuario o titular (pp. 86 – 87).

El objetivo principal según Braun & Capitaine, citados por Otamendi (1999), es que:

Cuando se dice que la marca debe ser distintiva, debe entenderse que la marca debe distinguir el origen o la proveniencia, y no la naturaleza o la industria del producto (p.128).

No se requiere que la marca sea un signo nuevo, nunca antes usado, lo que se pretende es que el signo no haya sido usado como marca del producto que se quiere registrar. Por Novedad, Palma (1973) explica que:

La marca debe ser novedosa, es decir, que no esté registrada o siendo usada por otro para distinguir sus propios productos. Esta novedad no es un sentido absoluto sino relativo, pues no se exige que el termino o símbolo haya sido ideado o inventado especialmente, como el requisito de novedad exigido para la producción literaria y artística, pudiendo por lo tanto una palabra o dibujo usual servir de marca. Lo que se pretende es que la marca no afecte el interés de quien antes haya adoptado un signo idéntico o parecido, adquiriendo por tanto exclusividad a su uso de acuerdo al

principio prior in tempore potior jure, ni el interés de la competencia y de los consumidores en usar los términos y signos que son del dominio público (pp. 86 – 87).

Bendaña (1999) da un concepto, aclara el objeto y el porqué, una marca debe ser novedosa:

Dado que la marca está destinada a identificar un producto o un servicio entre los productos o servicios de la misma especie o clase ofrecidos por los competidores, no debe confundirse con otras marcas existentes ya registradas. En esto consiste la novedad, lo cual viene a coincidir con la llamada disponibilidad del signo distintivo en boga en la reciente doctrina francesa. Un signo distintivo es disponible si un tercero no ha adquirido derechos sobre él (p. 52).

Lo que se quiere lograr según Rendu, citado por Otamendi (1999), es que “...el signo sea novedoso como marca, es decir, no que sea inventado por él, sino que no haya sido todavía adoptado para el mismo uso por otro individuo...” (p.129).

Bendaña (1999) lo afirma de la siguiente manera:

La novedad, en materia de marcas, es de APLICACIÓN (relativa) y no de creación (absoluta) como ocurre en las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Esto significa que es posible registrar como marca el nombre común de una cosa para proteger productos que no tenga relación alguna con la misma. Por ejemplo, puede registrarse como marca la palabra “automóvil” para proteger productos lácteos (p.52).

c) Especialidad

Palma (1973), explica la especialidad de la siguiente manera:

La marca es especial en cuanto se aplica a la clase de artículos del nomenclátor o clasificación de productos para los cuales ha sido registrada, pudiendo la misma registrarse por terceras personas para distinguir productos de otras clases (p.86).

Otamendi (1999), dice:

... que la marca sea especial con respecto a otras marcas. Como explica POUILLET [citado por Otamendi], “es necesario naturalmente que ella sea distinta de toda otra marca y, por ser distinta, que sea especial, es decir de naturaleza inconfundible con otra, y mismo reconocible fácilmente” (p.129).

Palma (1973) dice:

Esta regla, sin embargo, admite como excepción el caso de las marcas notoriamente conocidas, en que para atemperar el rigor del sistema registral atributivo y frenar la piratería, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido un tratamiento de privilegio, concediéndoles protección aun en relación a productos muy diferentes pero en que se trata de poner a salvo el prestigio de la marca misma y de evitar la desviación de la clientela (p.86).

Uno de los principales objetivos es que la marca conserve su prestigio y que aunque sea marcas de productos diferentes poder detener el uso de la marca, para proteger a los consumidores del producto evitando la confusión.

Otamendi (1999), también cita autores como BRAUN, VAN BUNNEN y SAINT GAL indicando que estos llaman a la especialidad como disponibilidad. “El signo será registrable si está disponible; es decir, si no ha sido ya adoptado por otro” (p.130).

La protección jurídica otorgada a una marca se encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares, a los cuales identifica o distingue.

Al respecto, Bendaña (1999) establece que: (pp. 60 - 61)

Las excepciones a las características de la especialidad son:

- a) Las marcas notorias, y
- b) Cuando se protejan productos o servicios similares, de marca que los consumidores puedan incurrir en error, aunque tales productos o servicios correspondan a clases diferentes
- c) Licitud

La marca debe estar dentro del marco de la legalidad; es decir, no debe ser contraria a la Ley, debe ser apegada a derecho y permitida por la Ley, así como por la moral. Bendaña (1999), dice:

La marca no debe ser contraria a la moral, a las buenas costumbres y al orden público, ni aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas. Debe aclararse que la licitud debe ser de la marca y no del producto, pues puede obtener protección legal de una marca que proteja artículos cuya fabricación y comercio estén prohibidos, ya que dichos artículos podrían ser libremente explotados en el extranjero (p. 64).

En resumen, que esté ajustado a la norma moral de una sociedad y de una época, que no está prohibido por la Ley, que el Derecho Positivo lo regule o lo nombre. Palma (1973), señala que: “Los signos contrarios a las disposiciones de la legislación general y a la ley especial marcaria adolecen de ilicitud, por lo que no constituyen signos idóneos para servir la función de marcas” (p. 87)

e) Veracidad

David Rangel Medina, citado por Bendaña (1999) dice:

Cualquiera que sea el signo elegido, será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público en error sobre el origen y la calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos.

Si la marca es engañosa, no solo queda fuera de la protección legal, si no que su uso es reprimido por la Ley por cuanto que el empleo del signo engañador constituye un acto de competencia desleal reprimido por normas de orden público. “Y lo que la ley reprime con normas de orden público afirma M. Ghiron- no es idóneo para formar objeto de tutela jurídica”. Cuando se apartan del principio de verdad exigida por los intereses del comercio honrado, las marcas son fraudulentas “porque no están conforme con la realidad de las cosas y representan a un tiempo un engaño al público y una competencia desleal respecto a los industriales y comerciantes del mismo ramo (p.64).

Asimismo, Palma (1973) expresa en cuanto al tema de veracidad:

...consiste en que no contenga ninguna indicación que induzca a error o engaño de los consumidores, ya sea en relación al origen manufacturero o geográfico de los artículos o a la calidad de estos.

Por no reunir el requisito de veracidad son sancionados como actos de competencia desleal las falsas indicaciones de origen, el hecho de hacer aparecer la marca como registrada no estándolo... (pp.86 – 87).

Este requisito, protege a los consumidores y al creador, pues un artículo con marcas engañosas puede desviar clientela en perjuicio de la competencia; de allí resultan amparados con las disposiciones prohibitivas y con las sanciones de la competencia desleal.

5.3. Clasificación de las Marcas

Según Robleto (2007), dentro de la regulación a las marcas, se plantean diferentes tipos de clasificaciones, las cuales se dividen según el signo elegido, algunas de ellas pueden ser:

- a) Denominativas
 - b) Evocativas
 - c) Graficas
 - d) Mixtas
 - e) Tridimensionales
 - f) Sonoras
 - g) Olfativas
- a) Las Marcas denominativas

Según Robleto (2007), estas marcas:

Son las marcas que identifican un producto o servicio a partir de una o varias palabras, es decir que estas deben distinguirse por su nombre de los productos o servicios del mismo género (p.40)

Por ejemplo: ADIDAS, LACOSTE, CHANEL.

El Arto. 3, Ley 380/2001, indica que estas pueden estar constituidas por palabras, conjuntos de palabras, lemas, frases publicitarias, letras o cifras.

Otamendi, citado por Robleto (2007) plantea que:

Las marcas denominativas pueden consistir con significado conceptual. En este caso no es necesario que una marca sea la creación de quien la solicite. Basta con que este sea el primero que se apropie de ella, la adopte e inicie el trámite legal correspondiente antes que otros (p. 41)

b) Marcas Evocativas

Estas le dan al consumidor una idea del producto que estás evocando; por ejemplo la LECHERA, que por su nombre, asumimos que se trata de una marca de productos lácteos.

Para Palma (1973):

La marca evocativa o sugestiva, en cierta forma indica, sugiere, evoca el fin al que se destina el artículo amparado con ella, su utilidad, o su composición. Aunque estas marcas pueden usarse en relación a cualquier clase de artículos, su uso más frecuente ocurre en el campo de los medicamentos o productos químicos (p.48).

Robleto (2007) dice:

La relación entre el signo y el producto o servicio no hace que este sea registrable como marca, no se puede registrar la palabra... Zapato para zapatos o Jugo para cualquier tipo de jugos de frutas o vegetales, naturales o sintéticos... pero es admisible que por medio de un juego de imágenes y procedimientos más o menos indirectos, traten de provocar en el adquirente una referencia a la naturaleza, las ventajas o propiedades del artículo. Esto es común en artículos farmacéuticos (p. 42)

c) Marcas Graficas

Las marcas figurativas también popularmente conocidas como marcas emblemáticas o graficas. Según Palma (1973):

Son aquellas que están representadas por un dibujo cualquiera que puede traducirles por medio de una palabra. Es decir que son perceptibles tanto por la vista como por el oído ... estas marcas son protegidas no solamente en cuanto a las características del dibujo, sino además en cuanto a la traducción que esa figura tiene en el lenguaje (p.44).

Es decir, que quien tenga el deseo de registrar una marca figurativa, emblemática o grafica según Palma (1973), tendrá que registrar no solamente el nombre de la marca si no que también las figuras mencionadas o cualquier otra.

Este autor señala que la falta de protección de las figuras emblemáticas y el nombre de la marca produciría un perjuicio a los consumidores quienes naturalmente al demandar un producto lo señalaran por la marca.

Asimismo, Palma (1973) refiere:

Las marcas emblemáticas son afines a las figurativas, pero se diferencian de estar por consistir más bien en escudos, blasones, viñetas o dibujos caprichosos que no tiene traducción en el lenguaje corriente. Estas marcas son solamente perceptibles a la vista por lo que siempre es aconsejable acompañarlas de una denominación que sirva al consumidor para identificar verbalmente el producto que este quiere (p.44)

Bendaña (1999) señala que:

La marca figurativa consiste en figuras, un tipo especial de figuras son los emblemas... que significa la representación figurada de una idea o de un símbolo con el que se representa una cosa... es una categoría o especie de las marcas figurativas, de las que se distingue porque el emblema lo que protege es el tema o sujeto elegido en la representación grafica. (p. 69)

d) Marcas Mixtas

Dentro de la clasificación de las marcas también encontramos las marcas mixtas. Para Bendaña (1999):

Son signos marcarios en los que se combinan elementos de distinta categoría, por ejemplo una palabra y un diseño... Las marcas mixtas se dividen en diferentes categorías, entre estas se encuentran las marcas ideativas, cuando la combinación del elemento de sugestión por el cual viene a aprenderse y a recordarse no tanto una imagen, ni un sonido si no una idea que con ellos se origina (p.69)

La marca mixta se caracteriza por la unidad, creada por estos dos elementos, al momento de otorgar el registro de la marca mixta esta se protege en su integridad, ya que se había señalado previamente, la unidad de estos dos elementos hacen de esta marca una sola, se podría decir que es una especie de híbrido dentro de la clasificación de las marcas, ya que reúne dos tipos de marcas dentro de una sola.

Cabe mencionar que dentro de este tipo de marcas siempre se encuentra un elemento predominante el cual podría ser el elemento denominativo o el elemento grafico. A nuestro juicio dentro de la marca de BURGER KING el elemento predominante es el grafico, es decir el dibujo de la hamburguesa, ya que es el que se distingue a simple vista y con mayor facilidad.

e) Marcas Tridimensionales

Por otra parte encontramos las marcas tridimensionales que según Robleto (2007), estas corresponden a cuerpos representados en tres dimensiones, como envases y envoltorios.

La forma y las características propias y peculiares del envase o embalaje ayudan al consumidor a diferenciar el producto de cualquier otro como el mundialmente famoso envase de COCA- COLA, caracterizado por sus curvas y su forma

ergonómica que lo hace más amigable a los sentidos, en este caso nos referimos a los sentidos del tacto y la vista.

Bendaña (1999) dice:

Conoce las marcas tridimensionales como pasticas o tridimensionales: Son aquellos signos que además de la vista pueden ser percibidos por el tacto como los envoltorios, los envases, los relieves y la forma del producto (p.69).

Palma (1973), las marcas tridimensionales como marcas de forma:

... están constituidas por la forma que se da al producto o al recipiente que lo contiene... para decir que esta pueda ser protegida es necesario que sea de fantasía, es decir absolutamente nueva e inconfundible, que dé al productor el carácter de distintividad que debe tomar toda marca (p.44).

f) Marcas Sonoras

Según Robleto (2007):

Son aquellos signos que son percibidos por el oído, son signos que se distinguen por su sonido altamente diferenciador y exclusivo. Así, un sonido puede consistir en una verdadera marca. El público al oír el rugir de un león en una producción cinematográfica sabrá que se trata de una producción de la MGM. Los signos sonoros están incluidos en nuestro sistema legal, si tienen carácter distintivo, podrán ser registrables. Una marca sonora puede ser representada por notas musicales o por otras descripciones, o por medios que reproduzcan el sonido de forma inequívoca (p.46-47).

Un ejemplo que es bastante famoso como marca sonora es el de McDonald's.

g) Marcas olfativas

Al respecto, Robleto (2007) indica que:

Son aquellas que están constituidas por un olor. Este olor debe ser tan característico y distintivo que no pueda confundirse o asociarse con otro. Por ejemplo, una marca de olor a cereza para lubricantes de carro. En este caso el solicitante debe describir con la mayor exactitud posible, cual es el aroma sobre el que se pretende privilegio. Puede hacerlo simplemente describiendo el objeto cuyo olor ha de ser reproducido, o bien indicando cuales son los componentes químicos del producto que impregnado al envase o envoltorio, producirán un olor en cuestión. Las marcas olfativas están incluidas en nuestro sistema legal, si tienen carácter distintivo, podrán ser registrables (p.47)

5.4. Tipos de Marcas

a) Marcas de Productos:

Jorge Otamendi, citado por Robleto (2007), dice que marcas de productos pueden ser de la siguiente manera:

Hay marcas de fábricas y marcas de comercio. Al fabricante le interesa proteger la buena confección de sus productos y proporcionar una venta proporcional a sus méritos. La marca de comercio ofrece a los negociantes, intermediario entre el productor y el consumidor, en un medio precioso de ganar y conservar la confianza del público (p.47).

b) Marcas de servicios

Nuevamente Jorge Otamendi, citado por Robleto (2007), dispone que:

Así como la marca de servicio distingue un servicio de otro similar. Cualquier prestador de servicios puede crear una marca de este tipo. La marca de servicios goza de la misma protección y está sujeta a los mismos trámites y obligaciones que la marca de producto (p.48)

c) Por el ámbito de su protección:

Pérez de la Cruz, citado por Robleto (2007), dice:

Las marcas pueden ser nacionales, comunitarias o internacionales. Los países son libres para decidir que signos pueden ser marcas, sus requisitos y conservación. La internacionalidad del tráfico hizo sentir muy pronto la necesidad de una armonización, a través de los tratados a los que hemos hecho referencia con anterioridad. Así, por ejemplo, el solicitante de una marca en un país adherido al Convenio de Paris goza del derecho de prioridad durante un periodo de seis meses, para reproducir su solicitud en cualquier otro; obtenida la marca en un país unionista y reproducida la solicitud en otro, este no puede negarla, salvo los caso excepcionales debidamente tipificados (protección de la marca telle quelle). Independientemente de lo anterior, la tramitación de la solicitud de la marca puede realizarse en la oficina internacional de la OMPI. (pp. 48 – 49).

Palma (1973), indica que:

Con estas marcas se persigue el objetivo de defender una marca principal contra posibles imitaciones

Las marcas defensivas o de protección contienen los elementos más sobresalientes de la marca que se protege, consistente generalmente en

derivados o palabras aproximadas a la marca principal, con el objeto de bloquear la imitación servil (p.46)

Este tipo de marcas se utiliza para la protección de marcas débiles constituidas por palabras de uso corriente, ya que son más vulnerables a la imitación y a la competencia desleal.

Dice Palma (1973):

... la principal función de las marcas es la de indicar el origen o procedencia de los productos o servicios, y de hecho de que las marcas protectoras contienen los elementos más sobresalientes de aquella que tratan de blindar, lógico es suponer que el traspaso de estas, independientemente de la marca principal o viceversa, produciría una confusión en los consumidores acostumbrados a identificar un producto o servicio en los elementos distintivos de una marca... (pp. 46 – 47).

d) Marca de Garantía (Marca de certificación)

Robleto (2007), explica que:

Es el signo que... certifica las características comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante a juicio del titular, de los productos elaborados o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por personas... (p.52)

Según Palma (1973):

...Las marcas de certificación son aquellas mediante las cuales se recomienda al público la adquisición de determinados productos o el empleo de servicios que ostenten ese sello de garantía...

... estas marcas de certificación garantizan determinadas características materiales, sistemas de fabricación, acabado u otras cualidades de los

productos a que se refiere. En el fondo estas marcas son propiamente de servicio, puesto que servicio es el que se presta al lector y potencial consumidor al garantizársele la calidad del producto que desea adquirir. (p.45)

6. DERECHO DE PRIORIDAD

Palma (1973), dice que la: “Prioridad es el derecho que tiene el propietario de una marca registrada para inscribirla... con preferencia a terceros” (p.107).

Otamendi (1999), señala que: “En principio, quien primero solicita una marca tiene mejor derecho a la misma que quien lo hace después” (p.140).

La Ley 380/2001, en su Arto. 6, regula el derecho de prioridad, así:

La persona que hubiese presentado una solicitud de registro de marca ante una oficina nacional, regional o internacional con la cual el país estuviese vinculado por algún tratado o convenio en el cual se reconozca un derecho de prioridad con los mismos efectos que los previstos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como el causahabiente de esa persona, gozarán de un derecho de prioridad para presentar en el país una solicitud de registro para la misma marca con respecto a los mismos productos y servicios.

El derecho de prioridad durará seis meses contados desde el día siguiente al de presentación de la solicitud prioritaria; se registrá por lo estipulado en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y, supletoriamente por esta Ley y sus normas reglamentarias.

7. MARCAS NOTORIAS

Se entiende por marcas notarias, según Bendaña (1999): “Una marca de vasta reputación, cuyo empleo por un tercero puede generar confusión acerca del origen y calidad de los productos o servicios que distingue” (p.75).

Uría citado por Robleto (2007) define la marca notaria definiéndola como: “Aquella que, pese a la falta de inscripción, es reconocida por los sectores interesados – consumidores, distribuidores, etc. —como vinculada a un determinado origen empresaria” (p.3).

Somarriba (2007) dice:

También llamada marca notoriamente conocida, es la que por su difusión, publicidad y tiempo de uso es conocida por un amplio sector de la población que consume esos productos o servicios. Llegan a tener cierta protección especial, en el sentido de que algunos rechazan el registro de una marca nueva si se confunde con una marca notoria existente, aunque esta no esté registrada en ese país... (p.17)

Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, citados por Robleto (2007), dicen:

No tiene que tratarse de una celebridad excepcional, como a veces se ha pensado, cuando esta condición está presente nos encontramos con una marca súper notoria, celebre, de alto renombre, según los términos de la doctrina belga, holandesa, suiza y escandinava, pero una marca puede ser notoria sin haber alcanzado la notoriedad. (p.82)

Otamendi, citado por Robleto Arana (2007) opina que:

La notoriedad es un alto grado superior al que llegan pocas marcas, es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. Lograr ese estatus implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es

consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que la marca distingue. La marca notoria está vinculada – asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados (p.33).

El Arto. 80, Ley 380/2001, define ciertos criterios de Notoriedad para determinar la misma:

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración toda circunstancia relevante y en particular los factores siguientes, entre otros:

- a) El grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente dentro del país,
- b) La duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización del signo, dentro o fuera del país,
- c) La duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo, dentro o fuera del país, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos, del establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo;
- d) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo, en el país o en el extranjero;
- e) El ejercicio de acciones en defensa del signo distintivo, y en particular toda decisión tomada por alguna autoridad nacional o extranjera en la cual se hubiese reconocido la notoriedad del signo, y
- f) El valor de toda inversión efectuada para promover el signo distintivo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo.

8. MARCAS COLECTIVAS

Pérez de la Cruz, citado por Robleto (2007) expresa que estas son:

Signos distintivos reconocidos a favor de asociaciones de productos, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios provenientes de sus miembros, de los que ofrecen quienes no forman parte de la asociación (p.49).

Este concepto coincide con lo que señalado por Bendaña (2007), quien indicar que estas son las marcas que: “Se destinan a ser colocadas sobre mercancías para indicar especialmente que han sido producidas o fabricadas por un grupo de personas (asociaciones gremiales, cooperativas, sindicatos, etc.) o en una localidad, región o país determinado” (p.72).

Según Otamendi (1999):

Como su nombre lo indica, es una marca que es propiedad de muchos. O más bien, de una organización, una cooperativa por ejemplo, cuyos miembros la pueden utilizar. Este uso podrá efectuarse en la medida en que los miembros respeten las condiciones establecidas para el uso por esa organización (p.23).

La Ley 380/2001, Arto. 2, párrafo 7, dice que estas marcas son aquellas “... cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas a usar la marca”.

Asimismo, el Arto. 47, Ley 380/2001, indica que:

El titular de una marca colectiva podrá usar por sí mismo la marca siempre que sea usada también por las personas que están autorizadas para hacerlo de conformidad con el reglamento de empleo de la marca. El uso de una marca colectiva por las personas autorizadas para usarla se considere efectuado por el titular.

9. REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS

Consideramos que este estudio no se encontraría completo sin estudiar cómo se protege a las marcas dentro del ámbito nacional, cómo se inscriben y cuáles son los requisitos para su inscripción.

Nuevamente en la Ley 380/2001, en su Arto. 80, se establecen una serie de requisitos o criterios para determinar la notoriedad de un signo:

- a) El grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente dentro del país,
- b) La duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización del signo, dentro o fuera del país,
- c) La duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo, dentro o fuera del país, incluyendo la publicidad y la presentación de ferias, exposiciones u otros eventos, del establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo,
- d) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo, en el país o en el extranjero,
- e) El ejercicio de acciones en defensa del signo distintivos, y, en particular, toda decisión tomada por alguna autoridad nacional o extranjera en la cual se hubiese reconocido la notoriedad del signo
- f) El valor de toda inversión efectuada para promover el signo distintivo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo

10. REGISTRO DE LA MARCA

En el Arto. 95, Ley 380/2001, se dispone que antes de inscribir la marca es recomendable hacer una búsqueda de antecedentes del signo que se pretende proteger por la marca. La petición del informe previo comprende el pago de una tasa por la búsqueda de identidades.

Para que la marca tenga importancia dentro del mercado, se debe registrar. Razón por la que la persona interesada debe presentar una solicitud ante el Registro de la Propiedad Intelectual, cumpliendo con una serie de requisitos. Requisitos que son especificados en el Arto. 9, Ley 380/2001; entre los cuales están el cumplimiento de completar la información señalada en un petitorio que contendrá lo siguiente:

- a. Nombre y dirección del solicitante; lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando fuese una persona jurídica,
- b. Nombre del representante legal, cuando fuera el caso,
- c. Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando se hubiera designado; la designación será necesaria si el solicitante no tuviera domicilio ni establecimiento en el país,
- d. La marca cuyo registro se solicita, si fuese denominativa sin grafía, forma ni colores especiales,
- e. Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca, agrupados por clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, con indicación del número de cada clase; y,
- f. La firma del solicitante o de su apoderado.

También tendrá que presentar el solicitante o su representante:

- a) Una reproducción de la marca en cuatro ejemplares cuando ella tuviera una grafía, forma o color especiales, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color,
- b) El poder o el documento que acredite la representación, según fuera el caso,
- c) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en los Artículos 7 y 8 de la presente Ley, cuando fuese pertinente,
- d) El nombre de un Estado de que sea nacional el solicitante, si es nacional de algún Estado, el nombre de un Estado en que el solicitante tenga su residencia, si la tuviere, y el nombre de un Estado en que el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere,
- e) El comprobante de pago de la tasa establecida.

Si se desea que prevalezca el derecho de prioridad, conforme el Arto 6, Ley 380/2001, se indica que la persona que hubiese presentado una solicitud de registro de marca ante una oficina nacional, regional o internacional con la cual el país estuviese vinculado por algún Tratado o Convenio, en el cual se reconozca un derecho de prioridad con los mismos efectos que los previstos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como el causahabiente de esa persona, gozarán de un derecho de prioridad para presentar en el país una solicitud de registro para la misma marca con respecto a los mismos productos y servicios.

El derecho de prioridad durará seis meses contados desde el día siguiente al de presentación de la solicitud prioritaria; se regirá conforme lo estipulado en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (que se aborda posteriormente) y, supletoriamente por esta Ley y sus normas reglamentarias.

Una solicitud presentada en el país al amparo de un derecho de prioridad no será denegada, revocada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad; hechos realizados por el propio solicitante o por un tercero y esos hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de tercero con respecto al objeto de la solicitud.

Para una misma solicitud podrán invocarse prioridades múltiples o prioridades parciales; estas últimas podrán tener origen en dos o más solicitudes presentadas en la misma oficina o en oficinas diferentes. En tal caso, el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.

La fecha que se tendrá como presentada la solicitud, es la misma de la recepción en el Registro correspondiente; claro que esta solicitud debe de cumplir con los elementos dispuesto en la Ley 380/2001, en su Arto. 11, de modo que si no los contuviera dichos requisitos el Registro notificará al solicitante para que subsane las omisiones. Mientras tanto se tendrá como no presentada la solicitud y el interesado tendrá dos meses para hacer subsanar los errores, de lo contrario se tendrá como abandona la solicitud.

Una vez admitida la solicitud por el Registro, según el Arto. 15, Ley 380/2001, se publicará la solicitud en La Gaceta, Diario Oficial, por una sola vez; dentro de un plazo de quince días, el aviso que se publique contendrá:

- a) El nombre y el domicilio del solicitante,
- b) El nombre del representante legal o del apoderado, cuando fuera el caso,
- c) La fecha de presentación de la solicitud,
- d) El número de la solicitud,
- e) La marca cuyo registro se solicita, y
- f) La lista de los productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca, y la Clase o Clases correspondientes.

El Arto. 16, Ley 380/2001, expresa que cualquier persona interesada podrá presentar oposición ante el Registro de la solicitud de registro de una marca dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la publicación de la solicitud. Si la misma persona desea desistir de la oposición o solicitud presentada ante el Registro cualquiera que sea el estado de su trámite, se tendrá como que tal no se hubiera formulado, dejando las cosas en el estado en que se hallaban antes de haberse presentado el escrito de desistimiento; para la persona que desistió de la oposición no habrá nueva oportunidad de entablar otra nueva oposición a la misma solicitud de registro por iguales causas, ni demandar la nulidad del registro asignado.

Finalmente, una vez concedido el registro de una marca éste vencerá a los diez años contados desde la fecha de su concesión, pudiendo renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años; contado desde el vencimiento del plazo precedente. El período de renovación sólo podrá referirse a un registro y deberá presentarse dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva; también podrá presentarse dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento con la multa que corresponde asumir por la tardanza en la diligencia mencionada (Artos. 21 – 22, Ley 380/2001).

CAPÍTULO 2. SISTEMA JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS MARCAS

1. CONVENIO DE LA UNIÓN PARIS

1.1. Antecedentes Jurídicos e Históricos del Convenio de Paris

Tal y como se manifestó en el Capítulo anterior, a través de la historia existió una búsqueda constante casi incansable de proteger la Propiedad Industrial y así lograr unificar las normas adoptadas mediante diferentes Tratados; a fin de brindar una protección igualitaria y uniforme para los diferentes inventores dentro de los países subscriptores de los Tratados que se han adoptado durante el transcurso de tiempo de la historia antigua a la historia actual.

A lo largo de este Capítulo se aborda la temática del Convenio de París y el Acuerdo de Madrid, quiénes son sus países suscriptores, la materia que protegen y regulan, entre otros temas. Para efectos del presente Capítulo nos referimos al Convenio de la Unión de Paris, simplemente como CUP.

Pelayo (2011) expone que en 1878 tuvo lugar la Conferencia Internacional de Paris, la cual se realizó paralelamente con una Exposición Universal de Inventores. Siendo los principales objetivos de esta conferencia la protección de los derechos de Propiedad Industrial en todas las naciones; cuyos efectos deberían establecerse una Legislación adecuada y útil, así como la creación de un Órgano internacional para la protección de la Propiedad Industrial y finalmente, la creación de una Comisión Ejecutiva permanente que lleve a cabo esta obra.

Asimismo, Pelayo (2011) indica cómo se debe abordar el punto de vista del inventor frente a la deficiencia de la protección de la Propiedad Industrial. También la implementación de la revocación de la patente por insuficiencia de explotación en lugar de licencias obligatorias y se dio lugar a un trato igualitario para los nacionales y extranjeros; medida que intentaba proteger a inventores nacionales y extranjeros a fin evitar que éstos se encontraran frente a una situación de desigualdad por la simple razón de pertenecer o no a un país.

Por otra parte, se observó la gran problemática que existía por la complejidad de ciertas Legislaciones y la falta de armonización entre estas. Por ser este hecho una verdadera dificultad dentro de la tarea de crear un ente u organización a nivel internacional que velara por los derechos de Propiedad Industrial en el ámbito internacional.

Cabe mencionar que según este mismo autor (2011), en el año 1880 tuvo lugar otra Conferencia en París. Conferencia en la que se discutió el Proyecto de la Creación de la Unión de la Protección de la Propiedad Industrial (*Projet d' une Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle*). En este proyecto se tomo en cuenta las diversas legislaciones existentes y se dejo de un lado la pretensión de la adopción de una legislación universal sobre patentes. Se definió el objeto protegido y los diferentes derechos del inventor.

Asimismo, se desistió de la pretensión de unificar todas las naciones bajo una misma Legislación, por ser una tarea sumamente difícil, ardua y tardada; la que requería demasiado trabajo y disciplina, así como una coordinación y comunicación extraordinaria entre los diferentes países. Igualmente requería que los integrantes de una unión u organización internacional de este tipo gozaran del mismo nivel económico o similar para que existiera una especie de equilibrio entre ellos; pues la economía juega un papel predominante dentro del respeto y la aplicación de las normas y leyes en la materia del derecho de Propiedad Industrial.

El 20 de marzo de 1883 se El Convenio de la Unión de París, el que en lo sucesivo se denominará CUP; conteniendo 19 artículos y un Protocolo final. Este

fue firmado por 11 países, entre estos: Bélgica, Brasil, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Túnez. En los siguientes años se unen los países de: Noruega y Suecia en 1885; Estados Unidos en 1887; República Dominicana en 1890; Dinamarca en 1894; Japón en 1899; Alemania en 1903; México en 1903; Austria y Hungría en 1909 (OMPI 2013).

A esta Conferencia asistieron 19 países, entre estos: Argentina, Austria – Hungría, Bélgica, Brasil, Francia, Reino Unido, Guatemala, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Rusia, El Salvador, Suecia, Noruega, Suiza, Turquía, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela (Pelayo 2011)

El CUP, según la OMPI (1979), fue firmado el 20 de marzo de 1883 en París. Después fue revisado el 14 de septiembre de 1900 en Bruselas. Posteriormente fue revisado el 2 de junio de 1911 en Washington; luego fue revisado el 6 de noviembre de 1925 en la Haya; a continuación fue revisado el dos de junio en Londres de 1934, fue nuevamente revisado el 31 de octubre de 1958 en Lisboa. Asimismo, fue revisado el 14 de julio de 1967 en Estocolmo y, finalmente fue enmendado el 28 de Septiembre 1979.

Según Pelayo (2011) Originalmente se encontraba constituido por 19 artículos y conforme el paso del tiempo aumentaron a 30 artículos. Regula el trato nacional a los nacionales de los Países de la Unión, también se define lo que es patente, modelo de utilidad, dibujo y modelo industrial, marcas y certificados de inventor, para evitar confusiones por definiciones. A su vez, regula la introducción de objetos por falta o por insuficiencia de explotación, los plazos, períodos de gracia para el pago de tasas de mantenimiento de los derechos, la forma en la que serán protegidos los dibujos y modelos industriales, se contempla también la forma en la que serán protegidas las marcas notoriamente conocidas.

Se contempla la forma de transferir una marca, la naturaleza del producto al que se debe aplicar la marca, los tipos de marcas, nombres comerciales, igualmente se regula la competencia desleal, la forma en la que será constituida la Asamblea de la Unión, su Comité Ejecutivo; se regula la forma en la que se desempeñará la

Oficina Internacional del Convenio de Paris y sus funciones; el presupuesto, gastos comunes, donaciones, territorios en los que será aplicable el Convenio, la forma en la que se debe denunciar cualquier anomalía existente y se define los idiomas oficiales que serán utilizados dentro de las actas y finalmente las cláusulas transitorias del Convenio.

Según estadísticas de los Tratados proporcionadas por OMPI (2013), el Convenio de Paris actualmente tiene a 174 países contratantes. Inicialmente, el CUP en 1970, contaba con 75 países contratantes; en 1980, con 87 países; en 1990, con 97 países contratantes; en el año 2000, con 160 países contratantes. En el caso de Nicaragua, como ya se indicó se adhirió al CUP el 3 de abril de 1996 y entró en vigor el 3 de julio de 1996.

Tal y como se denota existió un incremento extraordinario en los países firmantes, debido al interés general de las naciones por proteger los derechos de Propiedad Industrial. Hecho que ha facilitado el crecimiento y estímulo a inventores y creadores de patentes, así como los titulares de marcas quienes están protegidos por las Leyes locales de sus países de origen y también por los diferentes Convenios y Acuerdos internacionales existentes.

1.2. Objeto Principal del CUP

En su Primer Artículo (Art. 1, CUP) se encuentra el objeto principal de regulación para la Propiedad Industrial, que según OMPI (1979) son:

Las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dicho, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos

fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc.

En este mismo Arto. 1, se puede observar que el Derecho de Propiedad Industrial se desarrolla dentro de una gama bastante amplia de derechos, que protege no solamente a las marcas y a las patentes dentro de la industria, sino que también las que se encuentran presente dentro de la industria agrícola y extractiva; además regula a todos los productos fabricados de origen natural o naturales propiamente.

Respecto a las patentes de invención incluyen diversos tipos de patentes industriales que deberán ser admitidas por las Legislaciones de los países de la Unión, así como las patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes de certificados de adición, entre otros.

De igual forma el CUP, tiene como tarea o misión lograr la unificación de las disposiciones generales aplicable a las Legislaciones de los países firmantes, ya que procura que estos incluyan ciertas nociones y disposiciones determinadas en este Convenio dentro de sus Leyes de Propiedad Industrial. Consideramos que este aspecto es una medida eficaz, pues se logra una uniformidad y concordancia entre las Leyes de Propiedad Industrial de los países firmantes; lo que facilita la interacción y el intercambio comercial en materia de marcas y patentes. De modo que, en caso que exista algún tipo de inconveniente entre éstos resulta más simple resolverlo, pues se encontrarían utilizando el mismo tipo de información y las mismas bases dentro de esta materia especial.

1.3. Trato Nacional

En el Arto 2, CUP, se regula el trato nacional a nacionales de los países de la Unión; al expresar que:

Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.

Según Casado Cerviño & Cerro Prada (1994):

El Principio de trato nacional, cada miembro concederá a los nacionales de los demás miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales en relación de un principio fundamental en el marco normativo internacional de protección de la propiedad industrial (p.81)

Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la Legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, así como a la competencia; también respecto de la elección del domicilio o a la constitución de un mandatario que sean exigidas por las Leyes de Propiedad Industrial. (Arto.2, numeral 3, CUP).

Este artículo señala que los nacionales de cada uno de los países de la Unión, gozarán de los mismos privilegios y ventajas las respectivas Leyes que dentro de

su país de origen se determinen; siempre y cuando éstas respeten y estén en concordancia con el Convenio. Es decir, que tendrán la misma protección y el mismo recurso legal contra cualquier ataque o violación en contra de sus derechos, siempre y cuando cumplan con las condiciones y formalidades que les sean impuestas por su Legislación a los nacionales.

De igual manera, el CUP protege a los nacionales de los países que no forman parte de la Unión, pero que se encuentren domiciliados o posean algún establecimiento industrial o comercial que sea efectivo y serio dentro de un país perteneciente a la Unión. De esta forma, sus intereses económicos no se encontrarán expuestos y gozarán de los mismos privilegios como si estos fueran nacionales de un país de la Unión.

1.4. Regulación del CUP

En su Arto. 4 el Convenio regula las solicitudes, plazos y formas de inscripción de las patentes, dibujos, modelos industriales, marcas, certificados de inventor y derecho de prioridad, así como la división de la solicitud.

Según este artículo, quien hubiese depositado regularmente una solicitud de patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o modelo industrial, marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión gozará de un derecho de prioridad por un plazo de doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad, así como de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio para efectuar el depósito en los otros países para solicitar dicho reconocimiento y titularidad.

Por otra parte, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los países de la Unión antes de la expiración de los plazos previamente mencionados no podrá ser invalidado por los hechos ocurridos dentro de este intervalo; entre estos hechos se puede encontrar algún otro depósito, publicación de la invención o la explotación del mismo; también la puesta en venta de ejemplares del dibujo o del modelo, por

el empleo de la marca. Es decir, el hecho mismo que se publique la invención o marca de fábrica o de comercio o se dé a conocer al público, sin que esta haya sido debidamente inscrita y le prive al inventor o titular de una marca de gozar de los derechos que le corresponden de acuerdo a la Ley. Estos hechos mencionados no pueden dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal.

No obstante, los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud (la cual sirve de base según este mismo artículo al derecho de prioridad), le serán expresamente reservados a lo que disponga la Legislación interior de cada país miembro de esta Unión.

Los plazos mencionados anteriormente correrán a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud pero el día del depósito no se encuentra comprendido dentro del plazo. En este artículo se anticipan ciertas situaciones; como por ejemplo, en caso que el último día del plazo, fuera un día legalmente feriado o un día en que la oficina no abre para recibir el depósito de las solicitudes en dicho país, el plazo será prorrogado hasta el próximo día laborable que le siga.

Asimismo, plantea que si alguien deseara invocar el derecho de prioridad de un depósito anterior deberá declarar la fecha y el país de depósito. Cada país deberá determinar el plazo máximo en que será efectuada dicha declaración. Exigiendo copia de la solicitud depositada anteriormente, la copia certificada por la administración que hubiera recibido esta solicitud. La que podrá ser depositada sin ningún costo extra dentro del plazo de tres meses contados a partir del día del depósito de la solicitud posterior.

El Arto. 5, CUP, expone el sistema de introducción de objetos, las medidas a tomar en caso que exista la falta o insuficiencia de explotación de las marcas.

En materia de marcas este Arto.5, CUP, expone que en caso que en un país fuese obligatoria la utilización de una marca registrada, este registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado en la anulación justifica las causas de su inacción. También el empleo de una marca de fábrica o

de comercio, por el propietario que sea diferente por algunos elementos, pero que no altere el carácter distintivo de la misma no impedirá el registro ni disminuirá la protección que le es concedida en cualquier país de la Unión siempre y cuando, dicho empleo no induzca al público a error y que tampoco sea contrario al interés público.

Por otra parte, estas marcas deberán pagar ciertas tasas para el mantenimiento de los derechos, pero gozarán del período de gracia de seis meses como mínimo para poder optar a la inscripción de su marca en el país deseado.

En su Arto. 6, CUP, se regula el derecho sobre las marcas, sus condiciones de registro, independencia de la protección de la misma en diferentes países, marcas notoriamente conocidas, prohibiciones existentes en cuanto a los emblemas del Estado, signos oficiales de control y emblemas que pertenezcan a Organizaciones Intergubernamentales, formas de transferencia de una marca, protección de las marcas registradas en un país de la Unión y en los demás países de la Unión; también estudia las marcas de servicio y finalmente, los registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización.

Las condiciones de registro y de depósito de las marcas de fabrica o de comercio serán determinadas por la Legislación de cada país; por otra parte, una marca registrada por un nacional de un país de la Unión no podrá ser invalidada o rehusada si ésta no fue renovada en su país de origen. Una marca que sea registrada regularmente dentro de un país de la Unión será considerada independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, incluyendo el país de origen.

Según OMPI (1979) las marcas notoriamente conocidas deberán ser respetadas por todos los países de la Unión proveyéndoles una protección especial:

Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear

confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Se observa que los países de la Unión se comprometen a rehusar o invalidar el registro de una marca de fábrica o comercio que imite o cree confusión de una marca notoriamente conocida, para evitar la existencia de las marcas parasitarias y la confusión de los consumidores. Para evitar que marcas parasitarias con las que se enriquezcan indebidamente a costas de la marca de renombre cuya titularidad pertenece a otro empresario.

En caso que esa marca sea registrada, se le concederá el plazo mínimo de cinco años para reclamar la anulación de dicha marca; pero los países de la Unión tienen la facultad de determinar el plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición de uso.

En este artículo también regula las prohibiciones existentes en cuanto a los emblemas de Estado. Según OMPI (1979), los países de la Unión acuerdan prohibir, rehusar o anular el registro de marcas de fábrica o de comercio con elementos que contengan escudos de armas, banderas de organizaciones intergubernamentales, punzones oficiales de control, siglas o denominaciones de las Organizaciones Internacionales adoptados por ellos, así como todo tipo de imitación.

Sin embargo, ningún país de la Unión puede ser obligado a prohibir, rehusar o anular el registro de escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, o denominaciones de las Organizaciones Internacionales o intergubernamentales, que hayan sido adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor de dicho Convenio en ese país. Pero en caso que exista mala fe, esta pueda ser

debidamente argumentada, los países tienen la facultad de anular incluso las marcas registradas antes del día 6 de Noviembre del año 1925.

Según OMPI (1979):

Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas (Arto. 6 ter, CUP).

Es decir, que los países firmantes de este Convenio deben estar en constante comunicación en caso que exista algún tipo de cambio de estos emblemas, para evitar el uso indebido de los mismos por alguno de los países de la Unión.

En ese mismo artículo también se hace una breve alusión a la transferencia de la marca y, explica que en caso que conforme la Legislación de un país de la Unión la cesión de una marca no sea válida a menos que además del acto de cesión de dicha marca vaya acompañado de la transferencia de la empresa o del negocio al cual le pertenece, en caso que existan estos dos preceptos esta acción será suficiente para que la validez sea admitida y que la empresa o en negocio al cual sea transmitido, tendrá el derecho exclusivo de fabricar o vender los productos que lleven la marca cedida.

1.5. Protección de la Marca

Según OMPI (1979), el Art. 6, quinqués, CUP, se explica la protección de una marca registrada en un país de la Unión dentro de los demás países de la Unión de las siguientes formas:

A.-

1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

B.- Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

2) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción,

o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

3) cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis.

C.-

1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.

D. – Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.

E. – Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.

F. – Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del Artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de

origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo. (Arto.6 quinquies, CUP)

Para que el registro de una marca se considerará como país de origen, el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial; en caso que no tuviese un establecimiento dentro de la Unión, será utilizado el país donde tenga su domicilio y en caso que no sea un país de la Unión el país de su nacionalidad. Esta regulación le brinda bastante libertad y oportunidades al titular de una marca de pertenecer a un país de la Unión y poder gozar de los privilegios que esta otorga.

También explica las razones por las cuales una marca de comercio no podrá ser rehusada para su registro; entre estas razones se destacan que: No podrá ser rehusada cuando haya perdido todo su carácter distintivo o que puedan a llegar a ser usables dentro del lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del país donde el comercio se reclama.

Por ejemplo la marca PAMPERS, aparentemente ha perdido su distintividad ya que la palabra PAMPERS se ha utilizado en una palabra que el público designa para referirse a los pañales desechables; pero en el caso de Pampers esta marca hace publicidad de su producto para que el público logre diferenciarse de modo que se sepa que PAMPERS no es una palabra común para designar un pañal desechable, que tampoco es un sinónimo de pañal desechable y que sí que es una marca, es un pañal desechable específico, tal y como lo sería la marca HUGGIES.

En el artículo previamente señalado del CUP, se protege a las marcas nacionales, ya que dice que no podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión, las marcas de fabrica o de comercio que difieran de las marcas protegidas por el país en simples elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecte la identidad de las marcas, ya que esto les causaría una confusión a los consumidores.

Aunque en el caso que un agente o representante del titular registre una marca sin la debida autorización dentro de un país de la Unión, el titular tendrá el derecho a

oponerse al registro de esta marca o a reclamar su anulación, a menos que el agente justifique debidamente sus acciones.

Por otra parte el Arto. 7, CUP, ilustra que la naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca de fábrica o de comercio no podrá ser obstáculo del registro de la marca bajo ninguna circunstancia. Así, los países de la Unión deberán admitir el depósito y proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la Ley del país de origen incluso si estas colectividades no posean establecimiento comercial o industrial. Los países en los cuales se encuentre establecida esta marca colectiva no podrán rehusar el registro de la misma siempre y cuando la existencia de esta colectividad no se encuentre contraria a la Ley. Cada país tiene la opción de decidir cuáles serán las condiciones particulares bajo las cuales ha de ser protegida la marca colectiva.

El Arto. 9, CUP, regula a los productos que lleven ilícitamente un nombre comercial o marca. El producto que lleve ilícitamente un nombre comercial o marca de fábrica o comercial será embargado siempre y cuando esta marca pertenezca a un país de la Unión y goce del derecho a la protección legal. En caso que la Legislación de un país no admita el embargo entonces se realizara un embargo en el interior o una prohibición de importación. Este embargo, será efectuado en el país donde se haya efectuado la aplicación ilícita o en el país al cual se haya importado el producto y será efectuado por el Ministerio Público, cualquier otra autoridad competente o por la parte interesada.

De igual forma según OMPI (1979), el Arto. 10, CUP, explica que en caso que se utilicen indicaciones geográficas falsas, concernientes a la procedencia de un producto o a la identidad de un productor también se deberá proceder a embargar dicho producto. También los países pertenecientes a la Unión deberán asegurar a sus nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, así como prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países y define los actos de competencia desleal:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos (Arto. 10, CUP)

Por otra parte, el Arto. 11, CUP, dice que los países de la Unión concederán conforme a la Legislación nacional, protección temporal a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos industriales así como a las marcas de fábrica o de comercio para los productos que figuren en exposiciones internacionales oficiales organizadas dentro del territorio de estos.

Por otro lado, los Artos. 13 a 16 CUP señalan cómo estará organizada la Asamblea de la Unión, el Comité Ejecutivo, la Oficina Internacional y la forma en la que se recaudaran las finanzas de Unión.

Los Artos.17 al 18, CUP, hacen las revisiones realizadas a los Artos.13 a 17, de los Artos. 1 a 12 y finalmente, los Arto.18 a 30.

En estos artículos se regulan los arreglos particulares, así como la adhesión de nuevos países a la Unión, los efectos de la adhesión, denuncias, diferencias entre dos o más países de la Unión respecto a la interpretación o de aplicación del Convenio y el procedimiento a llevar en este caso particular.

En el Arto. 29, se define la lengua en la que serán firmadas las actas, siendo el francés y se depositaran en poder del Gobierno de Suecia; posteriormente después de consultar con los gobiernos interesados el Director Oficial establecerá

textos oficiales en alemán, español, inglés, italiano, portugués y ruso y en otro idioma que sea indicado por la Asamblea.

Según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España (2013), los principios más importantes dentro del CUP son: Principio de Prioridad y Principio de Territorialidad. Es decir, que dentro de este Convenio prevalece el pensamiento de primero en tiempo, primero en derecho. De modo que si alguien desea registrar una marca pero ya existía en ese territorio del mismo país con el mismo nombre, entonces ya no podrá registrar la misma ya que podría causarle confusiones al consumidor. Este empresario se vería en la obligación de cambiar su marca por otra que no exista dentro de ese país, pero eso no quiere decir que el titular de la marca se encuentre imposibilitado de inscribir su marca tal y como es, en otro país donde no exista una marca similar o igual a esta.

2. ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

2.1. Generalidades

El Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas. Es un acuerdo de 1891, donde según OMPI el objetivo es que las marcas nacionales de varios Estados sean protegidas en otros Estados, que al igual que ellos ratificaron el arreglo; es decir, aquellos países que son parte de la Unión y por consecuencia, los nacionales de cada uno de los países contratantes podrán obtener en todos los demás países parte del Acuerdo de Madrid. Garantías que les asegurarán la protección de sus marcas otorgando un derecho exclusivo de explotación de la marca al titular.

El Sistema de Madrid de Registro, proyecta una protección internacional de las marcas, a través de un único registro (OMPI, 2013).

Según la Superintendencia de Industria y comercio de Colombia (SIC, 2013), explica respecto al Protocolo del Arreglo de Madrid como:

El Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas – el Protocolo de Madrid – es uno de los dos tratados que comprende el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. Este protocolo ofrece a los propietarios de una marca la posibilidad de protegerla en varios países (Miembros de la Unión de Madrid) mediante la presentación de una solicitud única directamente en la oficina de marcas nacional, en un solo idioma (español), con una serie de tasas previamente establecidas en una única moneda y no se requiere de un agente local en los países designados para la solicitud.

En el planteamiento anterior se expresa la razón por la que, consideramos que es importante para los Estados adherirse al Arreglo de Madrid, como una forma rápida y eficiente de hacer llegar las marcas nacionales a otros Estados; jugando un rol importante en el proceso de la globalización e internacionalización de marcas, ayudando a los empresarios a expandir sus productos sin muchos costos y con grandes ventajas.

Y aún cuando el idioma oficial del mismo es el Francés (OMPI, 2013), la solicitud de las marcas también se podrá realizar en el idioma de la región, sea inglés o español, lo que hace más fácil la incorporación de las marcas al Registro Internacional.

Por ejemplo, en el caso de países como Colombia, el registro de marcas es internacional; por lo que la solicitud del registro de marca se hace en la Oficina de la Superintendencia de Industria y comercio de Colombia y esta Oficina envía la solicitud al Registro Internacional de las Marcas.

La protección que se concede es de importancia en el ámbito empresarial, debido a que impulsa la conducta y el deseo de inversión de los empresarios para expandir sus marcas; generando más fuentes de empleo, que es muy importantes en países como Nicaragua para el desarrollo.

2.2. Unión de Madrid

Los países a los que se aplica el Arreglo de Madrid, forman lo que se denomina la Unión de Madrid, que se define como una “Unión especial” de conformidad con el Arto. 19, CUP para el registro de marcas y cada miembro es parte de la Asamblea.

Esta Unión es dirigida por una Asamblea, compuesta por los países de la Unión que la hayan ratificado o se hayan adherido al Acta. Cada país tendrá que ser representado por un delegado. Según OMPI, la Asamblea, según el Arto. 10, Arreglo de Madrid, tendrá las siguientes funciones:

- Tratará todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión particular y a la aplicación del Arreglo,
- Dará instrucciones a la Oficina Internacional en relación con la preparación de las conferencias de revisión,
- Modificará el Reglamento y fijará la cuantía de las tasas y de las demás tasas relativas al registro internacional,
- Examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General relativos a la Unión particular,
- Fijará el programa, adoptará el presupuesto bienal de la Unión particular y aprobará sus balances de cuentas,
- Creará los comités de expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para alcanzar los objetivos de la Unión particular,
- Decidirá qué países no miembros de la Unión particular y qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no

gubernamentales, podrán ser admitidos en sus reuniones en calidad de observadores,

- Se ocupará de todas las demás tareas que implique el presente Arreglo,
- Cada país miembro de la Asamblea dispondrá de un voto,
- La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum,
- Las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos,
- La Asamblea se reunirá una vez cada dos años en sesión ordinaria, mediante convocatoria del Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo período y en el mismo lugar que la Asamblea General de la Organización,
- La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a petición de un cuarto de los países miembros de la Asamblea,
- El Director General preparará el orden del día de cada reunión, y
- La Asamblea adoptará su propio reglamento.

A los países que están dentro de esta Unión se les garantiza la protección de sus marcas, aplicables a los productos o servicios que fueron registradas en el país de origen. La protección de la marca en cada uno de los países contratantes será la misma que si esta marca hubiera sido depositada directamente en ellos; también toda marca que haya sido objeto de un registro internacional gozará del derecho de prioridad.

Todos los países partes de la Unión, gozarán uno con el otro de un derecho de prioridad, debido a que cuando un país ha ratificado el arreglo, se produce la reciprocidad entre un Estado y otro. El derecho de prioridad aplicable para la protección de los productos y servicios señalados en las marcas para las que se haya presentado la solicitud. La fecha de prioridad se considerara la fecha de presentación de la solicitud.

2.3.- Derecho de Prioridad

El derecho de prioridad consiste en prohibir la invalidación de la marca en el tiempo transcurrido, entre la fecha de marca que se registro antes y la marca que se registra después. Es decir, que la marca que se registro primero tiene la facultad de impedir el registro de otra marca, parecida o igual; la marca que se registro primero tiene mejor derecho que la marca que se pretende registrar después, haciendo uso del derecho de prioridad.

Según OMPI (2013), en la mayoría de los países se utiliza el sistema del primer solicitante, que otorga la titularidad de la marca a quien haya presentado la solicitud en primer lugar. Si se solicita la protección de la marca, en varios países el principio de prioridad resulta muy útil, puesto que el solicitante no tiene que presentar su solicitud en varios países al mismo tiempo.

Como ya se planteo de previo, el CUP prevé que una vez que se ha presentado una solicitud en un país parte del Convenio, se tiene derecho a reivindicar la prioridad en un período de 6 meses y la fecha de presentación de la primera solicitud se considera la "Fecha de Prioridad".

Cuando se solicita la protección en otros Estados miembros (del Convenio de París) durante esos 6 meses, la fecha de presentación de la primera solicitud se considera que tiene "Prioridad" sobre otras solicitudes presentadas después de dicha fecha. En las que el primer solicitante sigue conservando la prioridad en otros Estados miembros, aún cuando se hayan presentado otras solicitudes antes de la fecha de presentación de su solicitud en dichos países.

Según El Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España (2013), el derecho de prioridad es el otorgamiento de un plazo durante el cual, si se presentara una segunda solicitud idéntica en un país del CUP, sería posible reconocer a ambas; para todos los efectos la apreciación de la fecha de presentación de la primera solicitud.

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación – INTECO (2013), del Gobierno de España señala que, el derecho de prioridad es aquel que se establece que a partir de la fecha del primer depósito realizado, cuando se disponga de un plazo determinado para la solicitud, en otros países (con la certeza de conservar la fecha del primer depósito); protegiéndose, de esta forma, por si, la marca pudiera ser registrada por terceros durante este plazo.

2.4.- Registro Internacional de la Marca

La solicitud de Registro Internacional se presenta en la Oficina Internacional, de forma directa, mediante la Oficina de Origen, cuyo requisito es la presentación de registro nacional de las marcas o la solicitud de registro nacional; no admitiéndose la solicitud de registro internacional de forma personal, de parte del interesado (OMPI, 2013).

El Arreglo de Madrid señala los requisitos que se deben cumplir para que pueda surgir efecto el registro de la marca que se quiere proteger, y son los siguientes:

- Toda petición de registro internacional deberá ser presentada en el formulario que se encuentra en el Reglamento,
- La Administración del país de origen de la marca certificará que las indicaciones que figuran en esta solicitud corresponden a las del registro nacional; mencionará las fechas y los números del depósito y del registro de la marca en el país de origen, así como la fecha de la solicitud de registro internacional,
- El interesado tiene que indicar los productos o los servicios para los que se exige la protección de la marca y la clasificación según el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de los Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, o si no la oficina internacional hará la clasificación.
- La clasificación indicada por el depositante será objeto de comprobación por parte de la Oficina Internacional, de acuerdo con la Administración

Nacional. En caso de desacuerdo entre la Administración Nacional y la Oficina Internacional prevalecerá la opinión de esta última.

- Si el depositante reivindicase el color como elemento distintivo de su marca, estará obligado:
 - A declararlo y a acompañar su depósito de una nota que indique el color o la combinación de colores reivindicados, y
 - Anexar a su solicitud ejemplares en color de dicha marca que se anexarán a las notificaciones hechas por la Oficina Internacional. El número de esos ejemplares será fijado por el Reglamento.
- La oficina internacional registrará inmediatamente las marcas. El registro llevará la fecha de la solicitud de registro internacional en el país de origen siempre que la solicitud haya sido recibida por la Oficina Internacional en un plazo de dos meses contados desde esa fecha. Si la solicitud no ha sido recibida en ese plazo, la Oficina Internacional la inscribirá con la fecha en que la reciba,
- Cada administración recibirá un número de ejemplares gratuitos para facilitar la publicidad (Arto.3, Arreglo de Madrid)

2.5. Efectos del Registro Internacional

- a) Genera la protección de la marca en cada uno de los países contratantes interesados; la que será la misma que si esta marca hubiera sido depositada directamente en ellos, y
- b) Toda marca que haya sido objeto de un registro internacional gozará del derecho de prioridad (Arto.4, Arreglo de Madrid).

Es decir, que quien solicita una marca no debe presentar múltiples solicitudes en varios países, pues una vez presentada la solicitud en su país de origen y este país ha ratificado el Convenio, se tendrá por presentada en los demás países de la Unión; gozando así el derecho de prioridad. Constituyéndose este en uno de los mayores beneficios que ofrece el Arreglo de Madrid.

Según la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC, 2013), indica que una de las ventajas que ofrecen los países suscriptores el Arreglo de Madrid, es que con un único trámite se pueden inscribir cambios de titular o de nombre, de dirección del titular. La renovación de la marca en cada uno de los países designados o la designación posterior de otros países, se puede hacer simplificando la gestión posterior al registro.

De esa manera, este tipo de trámite facilita el registro de las marcas y proporciona a los empresarios dueños de marca, ahorro de tiempo y dinero que se invierten en el proceso de registro de la misma en otros Estados. Ello permite más facilidades para que las marcas se internacionalicen y que las empresas crezcan. Los efectos que trae consigo el registro internacional de la marca dentro de los países que conforman la Unión, son positivos. Aunque aún hay países como Nicaragua, en donde los empresarios tienen dificultades a la hora de llevar sus marcas a otros países, tal y como sucedió en el caso de la empresa CAFÉ PRESTO, tal y como se expondrá posteriormente.

2.6. Protección de las Marcas dentro del Arreglo de Madrid

Se considera que quienes ratifican el Acuerdo de Madrid, podrán gozar de estas garantías de protección; Estados que han ratificado el Convenio y forman parte de la Unión Particular, y por ende sus ciudadanos. Es decir, que el depositante debe tener un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en la Unión particular, si no tuviera un establecimiento semejante en un país de la Unión particular, el país de la Unión particular donde tenga su domicilio; si no tuviera domicilio en la Unión particular, el país de su nacionalidad cuando sea nacional de un país de la Unión particular, según señala el Arreglo de Madrid.

Tal y como señala el Arto. 2, CUP, se dice que se asimilan a los nacionales de los países contratantes con los nacionales de los países no adheridos al Arreglo de Madrid, pero que estén dentro del territorio de la Unión particular establecida por éste y cumplan las condiciones establecidas en el Arto. 3, CUP.

El período de protección del registro de una marca en la Oficina Internacional dura de 10 a 20 años, con posibilidad de renovación; el registro podrá renovarse por un período de veinte años contados a partir de la expiración del período anterior. La renovación no podrá contener ninguna modificación respecto al registro precedente en el Estado en que se encontrara últimamente, según el Arreglo de Madrid en sus Artos. 44 y 45.

Goza así el dueño de la marca por 20 años de un derecho exclusivo; teniendo la facultad de prohibir el uso de la misma hacia un tercero que no tenga el consentimiento del titular, así como el derecho de oponerse a otras solicitudes que se pretenden después que la marca se haya registrado. Lo que da seguridad jurídica a los empresarios dueños de marca que al internacionalizarse pudieran gozar del derecho de protección de la marca en toda la Unión de países miembros.

Esta protección ínsita a los empresarios a expandir sus marcas sin el temor de ser objeto de imitación u actos de competencia desleal y así evitar el nacimiento de marcas parasitarias.

Así la marca se vuelve independiente cuando, al expirar un plazo de cinco años desde la fecha del registro internacional, éste se hace independiente de la marca nacional previamente registrada en el país de origen.

De ese modo la marca protegida se internacionaliza y el principio de territorialidad, que es una limitante, no surge efectos. Prevale el principio de prioridad, contando así las marcas con mayor protección y se deja de lado las dificultades que se presentan como resultado de la necesidad de supervivencia que surge en medio de la competitividad entre marcas. La internacionalización de una marca es el empuje para que la misma crezca y que el empresario titular de la misma obtenga mayor beneficio y protección.

La protección resultante del registro internacional, haya sido o no objeto de una transmisión no podrá ser invocada ni parcial ni totalmente durante el transcurso de cinco años desde la fecha del registro internacional cuando la marca nacional,

previamente registrada en el país de origen de conformidad con el Artículo 1, del Acuerdo de Madrid, ya no goce total o parcialmente de protección legal en ese país. Este mismo ocurrirá cuando esa protección legal haya cesado ulteriormente como consecuencia de una acción iniciada antes de la expiración del plazo de cinco años, señalado conforme el Arreglo de Madrid.

Nicaragua aún no es parte del Acuerdo, pero este Acuerdo indica que cada uno de los países de la Unión particular que haya firmado el Acta podrá ratificarla y si no la hubiere firmado, podrá adherirse a ella. Sin embargo, todo país externo a la Unión particular, parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (como Nicaragua), podrá adherirse al Acta y pasar, por tanto, a ser miembro de la Unión particular.

En el momento en que la Oficina Internacional sea informada de que un país se ha adherido al Acta dirigirá a la Administración de ese país, una notificación colectiva de las marcas que, en ese momento, gocen de protección internacional. Esta notificación asegura por sí misma a las referidas marcas el beneficio de sus disposiciones en el territorio del país que se adhiere y hará correr el plazo de un año durante el cual la Administración interesada podrá hacer la declaración.

Es importante señalar que al adherirse al Acta, cualquier país podrá declarar que, salvo en lo referente a las marcas internacionales que ya hayan sido objeto de registro anteriormente en dicho país, de un registro nacional idéntico todavía en vigor y que deban ser inmediatamente reconocidas a petición de los interesados, la aplicación del Acta estará limitada a la protección de que sean marcas que sean registradas a partir del día en que se haga efectiva la adhesión y no antes.

El registro nacional de cada país o regional se sustituye por un registro internacional, una vez que el país contratante ha formulado por petición propia su requerimiento, esta petición se hecha por el titular de esa oficina. Se considera que el registro internacional sustituye los registros nacionales (OMPI, 2013).

El Arreglo de Madrid, brinda una protección extraterritorial, que garantiza la protección eficaz de las marcas; es por eso que muchos países como España,

México y Colombia, son parte de este Arreglo. Mientras que Nicaragua ha quedado relegada en la adopción de este nuevo Sistema de Registro Internacional, dejando a los titulares de marcas en desventaja y desprotegidos ante un mundo globalizado; debido a que no brinda la protección necesaria para que las marcas nicaragüenses incursionen hacia nuevos mercados y puede debilitar la estrategia de ampliación de nuevos mercados.

La no ratificación del Arreglo de Madrid, es un vacío legal en Nicaragua; donde la Ley 380/2001, no regula la protección de las marcas internacionales a través de este sistema de Registro Internacional.

Consideramos destacada la apreciación de la Doctora Lezama Zelaya (2013), quien al referirse a este tema, comenta que la no adhesión al Arreglo o Protocolo de Madrid se traspola a la inadecuada preparación que Nicaragua presenta para adquirir un compromiso mayor.

Así mismo consideramos de vital importancia entrevistar al profesor Christian Robleto Arana y consultarle estas interrogantes:

¿Por qué no hemos adoptado el Convenio de Madrid? ¿Cuáles factores?

No se adoptó porque en el Arreglo de Madrid implica un reconocimiento de marcas internacional en los países suscriptores de ese tratado, debido a que pone en desventaja a las empresas consultoras y a las firmas de abogados que se dedican a la inscripción de marcas en Nicaragua y en otros países, eso tiene consecuencias económicas, porque firmas de abogados como Bendaña & Asociados y muchas otras firmas de abogados desaparecería, porque solo se dedican a la inscripción de marcas, más que una fundamentación política, tiene una fundamentación económica, los bufete ejercieron cierta influencia en el Ministerio de Económica, no le estaba dando autonomía a muchos de ellos para que decidieron en suscribir el Estado de Nicaragua, el tratado.

¿Sería benéfico suscribir el Arreglo?

Para el empresario individual y social sí, porque eso significara que tendría protección de las marcas a nivel de los países que han suscripto el Arreglo de Madrid. Si tiene una importancia económica para el país y para los pequeños empresarios porque les garantizaría una protección jurídica de las marcas

No obstante, la posible adhesión al Arreglo de Madrid está contemplada en el Arto. 15.1. núm. 6, inc. c), como un compromiso de la nación a futuro, que está dentro de sus expectativas y por lo tanto, denota cierta voluntad políticas en tal sentido.

La falta de interés exigir esta protección jurídica de parte de los empresarios nicaragüense, impide un crecimiento dentro del proceso de globalización comercial. Nicaragua tiene un régimen legal de registro territorial nacional, a diferencia de México, España y Colombia, cuyos sistemas tienen una dualidad en cuanto al registro de marcas, entre el registro nacional de marcas y el registro internacional de marcas.

Sin duda, los acuerdos en materia comercial no son ajenos a los compromisos internacionales adoptados en el ámbito de la propiedad intelectual; en especial a la Propiedad Industrial y a la nueva realidad comercial internacional, en la que Nicaragua se ve inmersa como parte de una comunidad global comercial.

Aunque ciertamente la materia expuesta es el Derecho de Propiedad Intelectual, consideramos apropiado abordar como parte de esta investigación, temas de interés que deben retomarse por estar vinculados a la temática de estudio, como son las normas especiales relacionadas en materia del comercio y pertinencia al aspecto referido al proceso de internacionalización de las marcas desde Nicaragua. Normas especiales dentro del comercio internacional, alguna de las cuales se exponen brevemente a continuación:

3.- GATT

Sobre la trascendencia e importancia de este Acuerdo, Casado Cerviño citado por Casado Cerviño & Cerro Prada (1994) dice:

El proceso de internacionalización de la propiedad industrial se aprecia tanto en los sectores que tradicionalmente integraban los derechos de propiedad industrial, caso de las marcas y patentes, por citar solo los más relevantes, como en los nuevos sectores que han surgido en los últimos años, caso de los semiconductores. Y esta situación de relanzamiento internacional no puede desvincularse del papel cada vez más relevante que la propiedad industrial debe desempeñar en la moderna actividad económica y comercial (p.15).

El GATT es la sigla que corresponde al “General Agreement on Tariffs and Trade” o Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

Casado Cerviño & Cerro Prada (1994) explican que:

Es el órgano encargado de administrar un Tratado multilateral en el campo del comercio y se inspira en unos principios generalmente reconocidos como son los principios de no discriminación/nación más favorecida, el tratamiento nacional y la libertad de comercio (pp.14 – 15).

Este organismo tiene su sede en Ginebra y se rige por un órgano llamado: Asamblea; la cual cuenta con un Consejo de Representantes (que se encargan de resolver las cuestiones urgentes). Según los autores antes señalados, El GATT se trata del precursor de la OMC.

3.1. Antecedentes Históricos

Según la OMS (2013), el GATT* (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) nació tras la segunda guerra mundial; en un contexto de creación de nuevas organizaciones internacionales orientadas a construir un sistema económico mundial integrado. Tres grandes cuestiones debían ser acometidas para que la economía mundial se recobrará satisfactoriamente de la guerra y del desorden que la había precedido: 1) Tipos de cambio, 2) La reconstrucción y, 3) La organización del comercio internacional de mercancías.

En diciembre del 1945, 15 países iniciaron negociaciones con la intención de reducir y consolidar los aranceles aduaneros, actuando en contra del proteccionismo imperante durante la década de los años 1930. Esta primera negociación conllevó la aprobación de 45.000 concesiones arancelarias que afectaban aproximadamente a una quinta parte del comercio mundial. El 30 de octubre de 1947, el Tratado del GATT se ratificó.

En Noviembre de 1947, según Alaplatomu (2013), en la Conferencia de La Habana, un mes después de la aprobación del GATT se pretendía dar nacimiento a la OIC. Lo que no se materializó debido a las resistencias de aprobar la Carta en las diferentes Legislaciones estatales.

Aunque en 1948, la Organización Internacional del Comercio no vio la luz porque el país que había puesto en marcha el proceso no la ratificó. En cambio, el acuerdo concluido en Ginebra – resultado de la primera «Ronda» de negociaciones comerciales multilaterales – se institucionalizó paulatinamente hasta convertirse en algo más que un Tratado: El GATT (también conocido como Acuerdo General) pasó a ser de hecho el principal marco institucional para todo lo referente al comercio internacional (OMS, 2013).

Este Acuerdo entró en vigor con 23 miembros y quedó como un Tratado provisional a la espera de la posible creación de la OIC.

En 1950, el Gobierno de los Estados Unidos anunció que no pediría al Congreso que ratificara la Carta de La Habana, lo que supuso prácticamente la muerte de la OIC (Alaplatomu, 2013).

En las décadas del '50 y del '60, los economistas llegaron a la conclusión de que el GATT contribuyó al crecimiento mundial gracias a las continuas reducciones de aranceles. Sin embargo, en las dos décadas siguientes ('70 y '80), el convenio sufrió una crisis ya que, ante la mayor competencia, Europa y Estados Unidos fijaron altas tasas de interés y se volcaron hacia el proteccionismo. OMPI (2013)

En 1994, el GATT fue actualizado y se creó la OMC. Las 75 naciones que se encontraban en torno al GATT y la Comunidad Europea (CE) fueron los integrantes que fundaron esta Organización; la que nació el primer día de enero de 1995. OMPI (2013)

3.2.- Generalidades

Casado Cerviño & Cerro Prada (1994) dicen que el acuerdo del GATT de 1947:

Es de aplicación a los derechos de propiedad industrial... los derechos de propiedad industrial desempeñan un papel relevante en el comercio internacional. En efecto, desde hace algunos años un sector importante de los países industrializados viene señalando que la inadecuada protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual produce distorsiones en el comercio (p.18).

Sobre la naturaleza del GATT, OMC (2013) señala que no es:

Una Organización Internacional en sentido estricto, no tiene Miembros sino «Partes contratantes». Esto es, naciones que se adherían al Acuerdo General. El GATT era, pues, una agrupación de Estados con diferentes obligaciones y derechos, según el respectivo grado de adhesión al Acuerdo General

Al respecto de lo anterior Casado Cerviño & Cerro Prada (1994) resumen que:

No se trata de una institución u organización en sentido estricto, sino de un catálogo de normas apoyado en una estructura. Es, a la vez, un foro de discusión multilateral de los problemas del comercio y un órgano para la conciliación y solución de las diferencias entre las partes (pp.16 – 17).

El GATT promovió un sistema multilateral de comercio con tendencia a la progresiva liberalización del mercado a través de rondas sucesivas de negociación (Alaplatomu, 2013).

Según OMPI (2013), la creación del GATT tenía unos objetivos claros: Elevar el nivel de bienestar en todo el mundo, controlar que se optimizaran y aprovecharan adecuadamente los recursos productivos y liberar el comercio internacional.

Por otra parte algunas medidas a ser adoptadas y que son señaladas por la OMS, (2013), son:

Concluir acuerdos encaminados a obtener, «a través de reciprocidad y de mutuas ventajas», la reducción de los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio y eliminar todo trato discriminatorio en materia de comercio internacional.

Nuevamente, Casado Cerviño & Cerro Prada (1994), explican que la función del GATT es fijar normas para regular el comercio internacional con el objetivo de eliminar las barreras comerciales y resolver conflictos internacionales (pp.16 – 17). Este acuerdo se inspira en los principio de no discriminación y el de nación más favorecida.

Al respecto Teijedo Casanova citado por Casada Cerviño & Cerro Prada (1994), explica el principio de no discriminación como aquel que supone reconocer que todas las ventajas que benefician a una parte deben beneficiar sin discriminación a todas las partes contratantes. Este principio inspira el “Principio de Nación más Favorecida” y que se recoge en el Arto. 1, GATT (1947). Conforme a esta norma: “Toda ventaja otorgada por una parte contratante a cualquier otro país es

inmediata e incondicionalmente extendida a todas las demás partes contratantes”. Siendo este uno de los pilares que sustenta el GATT.

Por su parte, el Principio de Trato Nacional se reconoce en el Arto 3, GATT (1947), que dice: “Los productos del territorio de toda parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el conocido a los productos similares de origen nacional”.

Conforme al Principio de Trato Nacional, cada miembro concederá a los nacionales de los demás miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales en relación con la protección de la propiedad industrial. Se trata de un principio fundamental en el marco normativo internacional de protección de la propiedad industrial, explica Casado Cerviño & Cerro Prada (1994).

3.2.- Principios Rectores

Con la anterior posición, coincide OMC (2013) y explica los principios de la siguiente manera:

En virtud de los Acuerdos de la OMC, los países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial (por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), se tiene que hacer lo mismo con todos los demás Miembros de la OMC.

Las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo trato, al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado en el mercado. Lo mismo debe ocurrir en el caso de los servicios extranjeros y los nacionales, y en el de las marcas de fábrica o de comercio, los derechos de autor y las patentes extranjeras y nacionales. Este principio de “trato nacional” (dar a los demás el mismo trato que a los nacionales)

figura también en los tres principales Acuerdos de la OMC (artículo 3 del GATT, artículo 17 del AGCS y artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC), aunque también en este caso se aborda en cada uno de ellos el principio de manera ligeramente diferente.

Según el Arto. 4, del Acuerdo ADPIC:

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros.

3.3.- Ronda Uruguay

3.3.1.- Importancia de la Ronda Uruguay

Según la OMC (2013):

En algunos momentos pareció condenada, al fracasar, la Ronda Uruguay permitió la mayor reforma al sistema mundial de comercio desde la creación del GATT al final de la segunda guerra mundial.

Asegura Casado Cerviño & Cerro Prada (1994) que:

El GATT surge como un Acuerdo multilateral orientado a la liberalización de los intercambios internacionales, es un proceso de negociaciones comercial multilateral cuyo objetivo más importante es adecuar las normas del GATT de 1947 y sus instrumentos jurídicos conexos a la compleja y cambiante realidad del comercio internacional. La característica más relevante de la Ronda Uruguay ha sido su globalidad. (pp. 22 – 23).

3.3.2.- Celebraciones de la Rondas

Según Casado Cerviño & Cerro Prada (1994), las Rondas se dieron de la siguiente manera:

- Septiembre de 1986, se celebró en Punta del Este, donde se dio la iniciación.
- Diciembre de 1988, se llevo a cabo en Montreal; donde se tocó temas como el balance ministerial a mitad de período.
- Abril de 1989, se llevo a cabo en Ginebra; se llevaron a cabo las conclusiones del balance a mitad de período.
- Diciembre de 1990, se llevo a cabo en Bruselas, donde se dio la Reunión Ministerial de “Clausura” termina en un estancamiento.
- Diciembre de 1991, se llevo a cabo en Ginebra y se termina el primer proyecto del Acta Final.
- Noviembre de 1992, se llevo a cabo en Washington; donde los Estados Unidos y la Unión Europea logran el avance decisivo de “Blair House” en materia de agricultura.
- Julio de 1993, se llevo a cabo en Tokio; la Cuadrilateral logra un gran avance sobre acceso a los mercados en la Cumbre del G7.
- Diciembre de 1993, se lleva a cabo en Ginebra y finaliza la mayor parte de las negociaciones (prosiguen algunas conversaciones sobre acceso a los mercados).
- Abril de 1994, se lleva a cabo en Marrakech; se firman los Acuerdos.
- Enero de 1995, se lleva a cabo en Ginebra y se crea la OMC; entran en vigor los Acuerdos.

La OMC sustituyó al GATT como Organización Internacional; pero el Acuerdo General sigue existiendo como Tratado General de la OMC sobre el comercio de mercancías; actualizado como consecuencia de las negociaciones de la Ronda Uruguay.

4. Organización Mundial del Comercio - OMC

La sede de la OMC se encuentra ubicada en Ginebra, Suiza. Fue establecida el primero de enero de 1995 y creada por: Las negociaciones de la Ronda Uruguay (1986 – 1994). Cuenta con 159 países miembros (al 2 de marzo de 2013), según OMC (2013).

Según Casada Cerviño & Cerro Prado (1994):

El Acuerdo que crea la OMC establece un marco constitucional común que comprende el nuevo acuerdo GATT y todos los demás Acuerdos y Arreglos que han sido adoptados bajo la tutela del GATT. De esta suerte, los países que quieran formar parte de la OMC deberán acatar todos los resultados de la Ronda Uruguay que se enmarcan dentro de la citada Organización (p.42)

Explican en su informe: “La Globalización Económica y su Impacto Crítico en la OMC”, Díaz Moer & Cabiedes, que:

Con el Tratado de Marrakech, que ponía fin a la ronda Uruguay e instituía la OMC, quedaron completadas las tres grandes instituciones internacionales del orden establecido en la postguerra en el dominio económico. Se sustituyó el acuerdo provisional que era el GATT por una organización encargada de proporcionar reglas no solo sobre las políticas comerciales relativas a mercancías, sino las referentes a comercio de servicios y a los aspectos comerciales de la propiedad intelectual. Tales reglas se instrumentan en tres acuerdos conocidos como el GATT 1994 para las mercancías, el GATS para los servicios y el DPIC para los derechos de propiedad intelectual. Completando el Tratado de Marrakech se añaden dos acuerdos multilaterales sobre el examen de políticas comerciales de los

miembros y un sistema de solución de diferencias que alcanza al todo el sistema (p.15)

Según la OMC (2013):

Es la única Organización Internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Sus pilares descansan sobre los Acuerdos de la OMC, negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial. El objetivo es ayudar a productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades.

Al referirse a la OMC, Casado Cerviño & Cerro Prada (1994), dicen que esta tiene personalidad y capacidad jurídica, conferida por cada uno de sus miembros para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, sus miembros gozan de privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio de sus funciones (p. 46).

El objetivo principal de la OMC, es la globalización como principio, según lo explican Casado Cerviño & Cerro Prado (1994). También persigue otros fines, como por ejemplo: La existencia de un foro multilateral en que los miembros del mismo podrán resolver sus diferencias en el ámbito comercial.

El Arto 2, párrafo 1, GATT, dice que:

La OMC constituye “el marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus miembros en los asuntos relacionados con los acuerdos e instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos del Acuerdo.

Asimismo, la OMC tiene las siguientes funciones según la OMC (2013):

- Administra los acuerdos comerciales de la OMC
- Foro para negociaciones comerciales
- Trata de resolver las diferencias comerciales

- Supervisa las políticas comerciales nacionales
- Asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo
- Cooperación con otras organizaciones internacionales

Según Casado Cerviño & Cerro Prada (1994) las funciones de la OMC radican en:

- a) Facilitar la aplicación, administración y funcionamiento del Acuerdo constitutivos de la OMC y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y favorecer la consecución de sus objetivos. Asimismo, constituirá el marco de la aplicación, administración y funcionamiento de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales.
- b) Ser el foro para las negociaciones entes sus Miembros acerca de sus relaciones comerciales multilaterales en asuntos tratados en el marco de los Acuerdos incluidos en los Anexos del Acuerdo. La OMC podrá también servir de foro para ulteriores negociaciones entre sus miembros acerca de sus relaciones comerciales multilaterales, y de marco para la aplicación de los resultados de esas negociaciones, según la Conferencia Ministerial.
- c) Administrar el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales.
- d) Cooperar, según proceda, con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y sus organismos conexos (p.50)

Finalmente, debe señalarse que la importancia del GATT y de la creación de la OMC, en relación con el tema estudiado es que el mismo es de relevancia al considerar la garantía de principios internacionales de derecho al momento de suscribir los Tratados, tales como: Trato Nacional y el Principio de la Nación más Favorecida; los que son parte de los beneficios conferidos a través de ellos a los ciudadanos de las naciones miembros y de su relación con el Derecho de

Propiedad Intelectual en función del vínculo estrecho con el comercio internacional.

5.- ADPIC

5.1.- Generalidades

Dentro del Derecho de Propiedad Industrial existen varios acuerdos que regulan el ámbito marcario, pero para comprender cómo se desempeña la marca dentro del ámbito comercial recurrimos al análisis del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), también conocido como Acuerdo de la Ronda Uruguay.

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), el acuerdo sobre los ADPIC entró en vigor día primero de enero de 1995 y es hasta la fecha el acuerdo multilateral más completo sobre Propiedad Intelectual. Según la OMPI (1994), el Acuerdo sobre los ADPIC, es el anexo 1C del acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC). Fue firmado en Marrakech, Marruecos el 15 de abril de 1994. A continuación se estudia brevemente el Acuerdo de Marrakech, para comprender mejor el origen de la OMC y los ADPIC.

Según OMC (2013), el Acuerdo de Marrakech estableció que la Organización Mundial del Comercio prevé un marco institucional común que abarca el Acuerdo General modificado en la Ronda de Uruguay, para todos los acuerdos e instrumentos concluidos bajo sus auspicios. Como elemento principal dentro de la estructura se da lugar a una Conferencia Ministerial que se reúne por lo menos cada dos años; establece un Consejo General que será el encargado de supervisar en forma y regula el funcionamiento del Acuerdo y su aplicación conforme de las decisiones ministeriales. El Consejo General, actúa como Órgano

de solución de diferencias y como Órgano de examen de las Políticas Comerciales, para tratar todas las cuestiones comerciales abarcadas por la OMC.

También establece como órganos subsidiarios: El Consejo de Mercancías, Consejo de Servicios y Consejo de los ADPIC. Este marco de la OMC ayuda a que todo miembro de la OMC sea tratado por igual y recibirá la aceptación de los demás miembros de la Ronda, sin excepción alguna. La OMC está constituida por 159 países miembros y 25 países observadores. Nicaragua es miembro de la OMC desde el 3 de Septiembre de 1995 (OMC 2013).

Según OMC (2013), existen tres aspectos principales dentro del Acuerdo, los cuales son: Las Normas, la Observancia y la Solución de diferencias; los cuales son analizados a continuación:

- a) En cuanto a las Normas, establece normas mínimas de protección que debe tener cada miembro y añade algunas obligaciones no existentes en los Convenios anteriores.
- b) En cuanto la Observancia, se refiere a los procedimientos y recursos internos para la observancia del Derecho de Propiedad Intelectual, además contiene disposiciones sobre procedimientos y recursos civiles y administrativos, así como medidas preventivas relacionadas con la materia
- c) En cuanto a la solución de diferencias, tiene como objeto resolver las diferencias entre los miembros de la OMC con respecto al cumplimiento de las obligaciones sujetas a los ADPIC.

5.2.- Derecho de Propiedad Intelectual y ADPIC

Los ADPIC (1995), son acuerdos donde se regulan aspectos relativos al Derecho de autor y Derechos Conexos, Marcas de Fábrica y de Comercio, Indicaciones Geográficas, Dibujos y Modelos Industriales, Patentes, Esquemas de trazado de los circuitos integrados, Protección de la Información no Divulgada y finalmente el Control de las Prácticas anticompetitivas en las licencias Contractuales.

Los ADPIC en su Arto. 1, (1995), señala la naturaleza y el alcance de las obligaciones de sus miembros; al aplicar las disposiciones del Acuerdo y para una protección más amplia, con la sola condición que no infrinjan las disposiciones del mismo. Así los miembros del acuerdo tienen la libertad de aplicar sus disposiciones dentro de su propio sistema y práctica jurídica. Por otro lado, según el Arto. 2, ninguna disposición del Acuerdo pueden ir en detrimento de las obligaciones de los miembros del Convenio de Paris, del Convenio de Berna, de la Convención de Roma y del Tratado sobre la Propiedad intelectual respecto a los circuitos integrados. Es decir, se reconoce la plena vigencia, validez y eficacia de todos esos instrumentos internacionales.

Con respecto al trato de los nacionales, según los ADPIC (1995), cada miembro concede a los nacionales de los demás países miembros del Acuerdo un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales con respecto a la protección de la Propiedad Intelectual; salvo las reserva de las excepciones previstas respectivamente en el Convenio de Paris (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

Los ADPIC (1995), tienen como principal objetivo:

Proteger y observar los Derechos de Propiedad Intelectual para contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología. Tanto en beneficio de los productores como de los usuarios de conocimientos tecnológicos. Favoreciendo un bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Al analizar lo concerniente a las Normas relativas a la existencia, al alcance y ejercicio de los Derechos de Propiedad Intelectual, en su sección 1, se enfoca en los Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Se analiza la relación de los ADPIC con el Convenio de Berna, programas de ordenador y compilaciones de datos, sobre derechos de arrendamiento de los programas de ordenador y compilación de datos. La duración de la protección de

las obras que no sean fotográficas o de arte aplicado, por no menos de 50 años a partir de la realización de la obra. Además se impone a sus miembros limitaciones y excepciones. Finalmente en este tema, trata la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radio difusión.

En la sección 2 del Convenio, se analiza la protección de las marcas de fábrica o de comercio. El Arto 15, estudia la materia objeto de protección, que podrá ser una marca de fábrica o de cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresa; es decir, que se pueda distinguir la diferencia entre la marca de una empresa (A) y la marca de una empresa (B), con el fin de diferenciar los diferentes productos que ofrecen y en caso que se trate de un mismo producto, se puede diferenciar la calidad de esto y las cualidades que los hacen especiales para los consumidores.

Estos signos podrán ser registrados como marcas de fábrica o de comercio; en especial las palabras, así como el nombre de personas, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores así como la combinación de estos signos. En caso que no se pueda distinguir ciertos bienes o servicios de la misma categoría, aún así se pueden distinguir con el carácter distintivo que estos hayan adquirido durante su uso. Los miembros pueden exigir como condición para su registro que los signos sean perceptibles visualmente.

Este acuerdo dispone sobre la naturaleza de un producto o servicio que la marca de comercio o de fábrica ha de ser aplicada, no será bajo ninguna circunstancia un obstáculo para el registro de la marca.

Por otra parte, los miembros tienen la opción de publicar cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de este y ofrecerán una oportunidad razonable para pedir la anulación del registro.

En el Arto. 16, sobre los Derechos Conferidos, se observa que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada, gozará del Derecho exclusivo de impedir que un tercero sin su consentimiento utilice en el curso de sus

operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso provocare lugar a la confusión. Es decir, que el titular de una marca gozará del Derecho exclusivo de impedir que un tercero utilice signos idénticos o similares para una marca y que esta se encuentre dentro de la misma categoría de la Clasificación de Niza. Debido que este producto similar podría confundir a los consumidores que buscan la marca anterior. Esta marca de fábrica o de comercio podría lucrarse monetariamente de la popularidad que gozaba la marca ya existente; o sea, que esta segunda marca, sería una marca parasitaria.

Por otro lado ese mismo artículo, en el numeral dos, hace alusión a las marcas notorias dentro del área de servicios y se aplicará el arto. 6bis del Convenio de Paris, el cual estipula: (OMPI 1979)

Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la Legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la Autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Según ADPIC (1995), los miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

Según ADPIC, también se aplica el mismo principio en cuanto a la materia de:

... bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición que el uso de esa marca en relación con esos bienes y servicios indique una relación

entre dichos bienes y servicios y el titular de la marca registrada y a condición que esta lesione los intereses de la marca registrada

Es decir, que se invalidará el registro de esta marca aunque no sea similar a aquellos bienes o servicios, para los cuales esa marca ha sido registrada; pero siempre que se pueda probar que la existencia de esa marca lesiona los intereses del titular de esa marca registrada.

Asimismo, existe una excepción a la regla, que se encuentra en el Arto. 17, el cual establece que los miembros podrán establecer excepciones limitadas de los Derechos Conferidos por una marca de fábrica o de comercio; el ejemplo que se encuentra establecido dentro de este mismo artículo, así: “El uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.”

El registro inicial de las marcas de fábrica o de comercio se encuentran protegida por un período de siete años y cada una de las renovaciones tiene la misma duración. Toda marca de fábrica o de registro tendrá la posibilidad de ser renovada cuantas veces sea necesario, es decir, que estas gozaran de un registro que será renovable indefinidamente.

Por otra parte para mantener el registro de una marca, esta tiene que ser utilizada y en caso que no lo sea, el registro podrá anularse solamente después de un período ininterrumpido de uso de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que existieron razones válidas que justifican la falta de uso. Una razón válida para la falta de uso de una marca podría ser una razón que sea independiente de la voluntad del titular de la marca, como por ejemplo la importación de los bienes o requisitos oficiales impuestos a los servicios protegidos por esta marca.

En materia de licencias y cesión de estas marcas de fábrica y de comercio los miembros podrán establecer las condiciones para ello pero no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio; De igual forma el titular

de esta marca tendrá el derecho de cederla con o sin la transferencia de la empresa a la que le pertenece la marca.

La sección III, Arto. 22, ADPIC, estudia las Indicaciones Geográficas:

Indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Las Indicaciones Geográficas hacen alusión a la calidad, reputación u otra característica especial que tenga el producto de ese lugar determinado, para dar publicidad no solamente al producto en sí, sino también a su calidad y hacer que este sea más fácil de distinguir entre el resto.

También se indica que todo miembro de este Acuerdo, si la Legislación de ese país lo permite, a petición podrá invalidar o denegar el registro de una marca de fábrica o comercio que contenga o consista en una Indicación Geográfica, respecto a productos no originarios del territorio indicado, ya que este induce al consumidor a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

CAPÍTULO 3. IMPLICANCIAS DEL RÉGIMEN LEGAL DE PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NICARAGUENSE EN EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN

Para efectos del presente estudio investigativo consideramos de importancia realizar un breve estudio de dos casos prácticos en los que Nicaragua figuró como parte interesada o afectada; ya que de esta forma se procura exponer la aplicación de las normas estudiadas anteriormente, tanto a nivel nacional como internacional, así como la forma en las que éstas afectan a las marcas nacionales dentro del proceso de internacionalización hacia nuevos mercados. Por otra parte, a través de estos casos se puede indicar algunos los problemas que han encontrado las marcas nacionales en el proceso de internacionalización y a su vez remarcar los vacíos existentes dentro de nuestra Legislación.

En primer orden, analizamos el caso en que Nicaragua reclama un derecho de Propiedad Intelectual de la marca “Rosquillas” contra una empresa salvadoreña y solicita al Departamento de Comercio Norteamericano que rechace la petición en torno a dicha marca. Asimismo, en segundo orden analizamos el caso de la internacionalización de las marcas de la empresa Café Soluble: Café Presto y Café Musún; expresando los altibajos que estas marcas encontraron a través de este proceso de internacionalización que es gran importancia no solamente para la economía de esta empresa sino también para la economía de nuestro país.

1. NICARAGUA EN EL CASO DE RECLAMO DE: “LAS ROSQUILLAS”.

El Diccionario de la Real Academia Española (1992), define la palabra rosquilla como: “Una especie de masa dulce y delicada, formada en figura de rosca pequeña” (p.1285).

Según el Ministro de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, Orlando Solórzano, citado en entrevista proporcionada por la página web La Gente (2013): “La rosquilla es una especie de galleta a base de maíz y queso nativa de Nicaragua”. Aspecto que evoca la razón principal del caso que estudiaremos a continuación.

Bajo el término rosquilla, según Toda Receta (2013), pueden existir una gran variedad de rosquillas a base de diferentes tipos de masa como las rosquillas a base de trigo, a base de sésamo o a base de maíz y queso como es el caso de la rosquilla nicaragüense.

Según El Cronista Digital.com (2013), Nicaragua se disputa con El Salvador la exportación de rosquillas a Estados Unidos, lo cual provocó que el día 15 de febrero del año en curso, según Ntx (2013) Nicaragua solicitara ante el Departamento de Comercio Norteamericano que este rechace la petición de El Salvador en torno a la marca “Rosquillas” que representa dicho producto.

Este producto nicaragüense conocido como rosquilla, es producido por empresas nicaragüenses y es exportado (El Cronista Digital.com, 2013), a suelo norteamericano con el fin de que la rosquilla nicaragüense conquiste el mercado que ellos denominan como “nostálgico” entre los miles de nicaragüenses residentes en Estados Unidos que buscan la forma de recordar y de traer un pedacito de su tierra a su memoria a través de sus papilas gustativas.

El Ministro Orlando Solórzano (2013), opina al respecto que el registro de la marca “Rosquillas” por parte de esta empresa extranjera en Estados Unidos podría significar que los pequeños y medianos productores nicaragüenses no puedan seguir exportando este producto; el cual se exporta desde hace varios años a este país, con el fin de expandir su mercado utilizando este producto que es típico nicaragüense. La concesión de la marca “Rosquillas” a una empresa salvadoreña causaría desempleo, decrecimiento en las exportaciones y sería un golpe fuerte a nuestra economía ya que este producto típico nicaragüense no tendría ni la aceptación, demanda, ni comercialización que tiene actualmente, ya que al existir este signo como marca que comercializa el mismo producto y que se encuentra dentro de la misma categoría dentro de la Clasificación de Niza, resultaría en el uso del nombre similar y estaría destinado a comercializarse producto dentro del mismo sector.

Práctica que desde nuestro punto de vista se podría calificar como Competencia Desleal, pero previo al estudio del caso consideramos importante definir este término dentro de la Propiedad Industrial.

La Competencia Desleal dentro del mercado empresarial, para el Celso Delmanto, citado por Bendaña (1999), es:

La concurrencia desleal es la competición que no debe de ser hecha.” Después este se pregunta: “que es, pues la concurrencia desleal sino el uso de medios o métodos incorrectos para modificar la normal relación de competición? (p.312).

El profesor peruano Baldo Kresalja R., también citado por Bendaña (1999) la define como:

... Un tipo de actividad que persigue la atracción y captación de compradores, es decir la formación, consolidación o incremento de la clientela, utilizando medios tortuosos que la conciencia social reprueba como contrarios a la moral comercial, según la costumbre y los usos, a los principios rectores de la actividad económica y a la ley (p. 312).

Según el Arto. 10 bis, CUP, la Competencia Desleal es todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial; es decir, implica una violación a las normas éticas y de conducta honesta que ha de existir entre los competidores de un mercado, lo que implica a su vez una práctica desleal.

Al penalizar e impedir la Competencia Desleal, se procura erradicar este tipo de prácticas; se trata de desalentar y sancionar todos los actos contrarios a la libre competencia en, las actividades económicas. La idea es lograr eficiencia dentro de la comercialización y una distribución equitativa de ingresos; ayudar al crecimiento de la economía de cada país y generar trabajos dignos y estables, promover un clima propicio en el campo de la internacionalización del comercio de las marcas.

Retomando el estudio del primer caso planteado sobre la concesión de un derecho exclusivo de explotación sobre el signo denominativo “Rosquillas”, según El Cronista Digital.com (2013), actualmente existe un asesor de la OMPI que realiza el diagnóstico para considerar el registro de rosquilla como un producto nicaragüense local; reconocido tanto en Nicaragua como en el extranjero y de esta forma lograr proteger los derechos que tienen los productores nicaragüenses sobre este producto “nativo”, como lo califica el Ministro de fomento, industria y comercio, Orlando Solórzano (2013).

La idea en sí, es proponer la creación de una denominación de origen en cuanto a las rosquillas nicaragüenses para diferenciarlas del resto de los productos similares existentes en el mercado y a su vez, crear una asociación de productores fabricantes o artesanos cuyos establecimientos de producción, elaboración o fabricación se encuentren en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen, tal como se encuentra establecido en el Arto. 71, Ley 380/2001.

Asimismo esta denominación de origen deberá registrarse a solicitud de una autoridad nacional competente. Esto no solamente protegería al productor, fabricante o artesano nicaragüense si no que también crearía una uniformidad en la forma de producción de dicho producto y a su vez obligaría a estos mismos a

tener altos estándares de calidad, lo cual mejoraría el producto nicaragüense y su reputación a nivel internacional.

Para efectos de estudio e investigación consideramos que es conveniente realizar un análisis comparativo entre el ordenamiento jurídico salvadoreño y el ordenamiento jurídico nicaragüense, a fin de determinar el fundamento jurídico de las respectivas pretensiones estudio que a su vez ha de extenderse a la normativa internacional; lo que permitirá precisar algunos de los posibles escenarios que podrían darse al respecto y las probabilidades de una solución posible al caso planteado.

En el Salvador, la norma aplicable en materia de marcas es Ley de Marcas y otros Signos distintivos, Decreto No 868, de el Salvador (2002), publicada el 8 de julio del 2002, que será mencionada a lo largo de este capítulo como: Decreto No. 868/2002. En Nicaragua la norma a aplicarse en materia de marcas es la Ley 380, Ley de marcas y otros signos distintivos, publicada en la Gaceta Diario oficial No. 70, del 16 de abril del 2001, Ley 380/2001.

Dentro de ambos Ordenamientos Legislativos se encuentran similitudes; por ejemplo, ambos ordenamientos jurídicos definen el objeto de la Ley, conceptos utilizados, los signos que constituyen una marca en general, el procedimiento de registro de las marcas, la duración, renovación y modificación del registro, los derechos y obligaciones conferidos por el registro, la forma de transferencia y licencia de uso de un marca, las formas de terminación del registro de la marca, se definen que son las marcas colectivas, qué son las expresiones o señales de publicidad comercial, los nombres comerciales, rótulos y emblemas, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, los procedimientos para el registro y publicidad, las diferentes clasificaciones existentes, tasas y tarifas, acciones por infracción de derechos, competencia desleal, funciones y disposiciones del Registro de Propiedad Intelectual.

En el caso de los procedimientos se observa similitud entre ambos cuerpos normativos legislativos aunque existen algunas diferencias entre la Legislación

nicaragüense, Ley 380/2001 y en la Legislación salvadoreña, Decreto No. 868/2002, la Ley 380/2001 regula las medidas cautelares que serán interpuestas en el proceso y las medidas en la frontera, mientras que el Decreto No. 868/2002, tiene un vacío en ese aspecto.

Retomando según el Decreto No. 868/2002, en el Arto. 100, se considerara como competencia desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, que sea contrario a los usos y prácticas honestas en materia comercial.

También el Decreto No 868/2002 considera que un acto surte efectos en el mercado cualquiera el que fuese el medio empleado para su difusión o comercialización, incluyendo los medios electrónicos de comunicación y de comercio.

Ambos cuerpos normativos señalan y definen los actos de competencia desleal y coinciden en que entre los actos de competencia desleal se pueden citar los siguientes:

- a) Actos capaces de crear confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o los establecimientos ajenos; (Arto. 100, Decreto No. 868/2002; Arto. 105. Ley 380/2001)
- b) El uso o propagación de indicaciones o alegaciones falsas capaces de denigrar o de desacreditar a los productos, los servicios, la empresa o los establecimientos ajenos; (Arto. 100, Decreto No. 868/2002; Arto. 105. Ley 380/2001)
- c) El uso o propagación de indicaciones o alegaciones, o la omisión de informaciones verdaderas, cuando ello sea susceptible de inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos; (Arto. 100, Decreto No. 868/2002; Arto. 105. Ley 380/2001)

d) La utilización de un producto comercializado por un tercero para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir servilmente ese producto a fin de aprovechar con fines comerciales los resultados del esfuerzo o del prestigio ajenos; (Arto. 100, Decreto No. 868/2002; Arto. 105. Ley 380/2001)

e) el uso como marca de un signo cuyo registro este prohibido conforme el Arto. 8, literales g), h), i), j), k), l), m), n) y o) del Decreto No. 868/2002 y el Arto. 7, literales b), h), i), j), k), l), m), n) y o), Ley 380/2001.

Estas legislaciones coinciden en el contenido de los signos irregistrables como marcas:

g) Que sea contrario a la moral o al orden público; (Arto 4. Decreto No. 868/2002; Arto. 3. Ley 380/2001)

h) Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional; (Arto 4. Decreto No. 868/2002; Arto. 3. Ley 380/2001)

i) Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o del servicio de que se trate; (Arto 4. Decreto No. 868/2002; Arto. 3. Ley 380/2001)

j) Que consista en una indicación geográfica; (Arto 4. Decreto No. 868/2002; Arto. 3. Ley 380/2001)

k) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización expresa de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate; (Arto 4. Decreto No. 868/2002; Arto. 3. Ley 380/2001)

l) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización expresa de la autoridad competente de ese Estado; (Arto 4. Decreto No. 868/2002; Arto. 3. Ley 380/2001)

m) Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; (Arto 4. Decreto No. 868/2002; Arto. 3. Ley 380/2001)

n) Que incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro; y (Arto 4. Decreto No. 868/2002; Arto. 3. Ley 380/2001)

o) Que consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad. (Arto 4. Decreto No. 868/2002; Arto. 3. Ley 380/2001).

Es decir que, en ambas Legislaciones se consideran como acto de competencia desleal el uso de signos que afecten algún derecho de un tercero en caso que el signo fuera idéntico a una marca u otro signo distintivo notoriamente conocido, cualquiera que sea el producto o servicio comercializado a los que se aplique el signo, cuando su uso pudiera causar riesgo de confusión o de asociación con el signo distintivo notorio o un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario o en caso que implique un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo lo cual de acuerdo con nuestro punto de vista, sería el sustento del caso estudiado, y es lo que intenta de hacer la empresa salvadoreña al tratar de inscribir una marca con el nombre de “Rosquillas”.

Asimismo en ambas Legislaciones se encuentran similitudes en las acciones a tomar en cuanto a la competencia desleal; ambas Legislaciones indican que cualquier persona interesada podrá pedir al tribunal competente la constatación y declaración del carácter ilícito de un presunto acto de competencia desleal, pudiendo ejercer acción cualquier asociación u organización representativa de algún sector profesional, empresarial o de los consumidores en caso que los intereses de estos resulten afectados por esta práctica.

Incluso ambos cuerpos normativos son similares en cuanto a las acciones civiles o penales que son aplicables en contra de los actos de competencia desleal (Artos. 97, 98, 99 y 102 Ley 380/2001; Artos. 88, 89, 90, 91, 92 y 94 Decreto No. 868/2002).

De modo particular en el Decreto No. 868/2002 se especifican los tipos de infracciones en: Acción civil por infracción, Legitimación activa de licenciarios y en las medidas precautorias. Artos. 88, 89, 90, 91, 92 y 94 Decreto No. 868/2002).

Aunque en ambas Legislaciones contemplan las medidas de acción en caso de infracción y ambas contemplan las mismas medidas estas son:

- a) La cesación de los actos que constituyen la infracción. (Arto 90. Decreto No. 868/2002; Arto. 98. Ley 380/2001).
- b) La indemnización de daños y perjuicios. (Arto 90. Decreto No. 868/2002; Arto. 98. Ley 380/2001).
- c) El embargo o el secuestro de los productos infractores, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción, y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción. (Arto 90. Decreto No. 868/2002; Arto. 98. Ley 380/2001).
- d) La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c). (Arto 90. Decreto No. 868/2002; Arto. 98. Ley 380/2001).

e) La atribución en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios. (Arto 90. Decreto No. 868/2002; Arto. 98. Ley 380/2001).

Cabe señalar que, en cuanto a las medidas de acción o precautorias la Ley 380/2001 es más específica ya que contempla las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, así como la destrucción de los productos o materiales utilizados. Además la publicación de la parte resolutive de la sentencia y su notificación correrá a costas del infractor. (Arto. 98. Ley 380/2001).

Ambas contemplan la forma de calcular la indemnización por daños y perjuicios la cual será calculada en función de los siguientes criterios:

a) El lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; (Arto 91. Decreto No. 868/2002; Arto. 99. Ley 380/2001).

b) El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; (Arto 91. Decreto No. 868/2002; Arto. 99. Ley 380/2001).

c) El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido. (Arto 91. Decreto No. 868/2002; Arto. 99. Ley 380/2001).

Como se puede destacar ambas Legislaciones son casi iguales en cuanto a la regulación de la materia de competencia desleal; pues ambos cuerpos normativos la regulan modo casi similar salvo con pequeñas diferencias en cuanto a la especificidad de algunos puntos ya expuestos pero en general las dos protegen sus marcas de la competencia desleal de la misma forma.

Cabe señalar que según OMPI (2013), ninguno de los dos países han ratificado el Acuerdo de Madrid pero sí ratificaron el CUP. Así que en materia internacional

ambos países se rigen de la misma forma respecto a los derechos de Propiedad Industrial.

Aunque por el momento este caso se encuentra en litigio y las autoridades competentes no han realizado ningún comunicado referente a este caso, consideramos que es de suma importancia darlo a conocer dentro de este estudio investigativo ya que es notorio y evidente el estado de desprotección en el que se encuentran ciertos productos nicaragüenses y los signos que los distinguen, pues en muchas ocasiones se trata de marcas que no se encuentran debidamente inscritas.

Por otra parte opinamos que, los pequeños y medianos empresarios deben asociarse, hacer uso de las marcas colectivas y marcas de certificación, además de las denominaciones de origen para que se encuentren protegidos frente al comercio internacional y logren desarrollar estrategias eficientes de exportación para que estas puedan incidir en el fortalecimiento de las normas jurídicas que protegen esta materia. Lo que incluye la aprobación y ratificación de tratados internacionales como el Arreglo de Madrid.

En consecuencia cabe señalar que la marca “Rosquillas”, no sería un signo Registrable en el Salvador tampoco ya que se trata de un término genérico, así como en Nicaragua; pero sí podría ser registrable como marca en Estados Unidos, ya que en ese territorio no se trata de un término común; para mucha parte de su población sería incluso un término desconocido, por la barrera del lenguaje ya también porque el producto al que nos referimos es un producto típico nicaragüense.

2. CAFÉ PRESTO

2.1. Generalidades

Según CSSA (2013), Café Presto, era una marca, que distinguía un producto (en este caso café) que se comercializaba en el territorio nacional, distribuida por Café SaSa; Café Presto, la marca, tenía valor propio por lo tanto aumentaba el valor del producto y hacia que se diferenciara del resto de productos similares o iguales.

Café Presto como una marca prestigiosa, con más de 50 años en la industria, contaba con una reputación y se logró colocar dentro de la preferencia de los consumidores, para que ellos pudieran distinguir el producto en el mercado, lo que también se lograba a través de su imagen.

Debe recordarse que en el ámbito empresarial, es muy importante mantener la marca, ya conocida por los consumidores, ya que es de suma importancia para la tarea de comercializar un producto y entrar a otros mercados, porque permite que se pueda identificar y diferenciar el producto de otros similares ya en el mercado.

En Nicaragua, Café Presto logró establecerse con preferencia en el mercado, porque los consumidores lo distinguían y lo reconocían como marca y producto; marca ya valorizada porque tuvo una buena acogida por los consumidores.

Para fines de estudios, y para lograr comprender mejor el caso, a continuación la historia de Café Soluble S.A, según CSSA (2013).

- 1958: El 11 de septiembre se inscribió la marca Café Soluble S.A. en el Registro Mercantil de Managua e inició la instalación de la planta procesadora que concluye en 1960.
- 1960: Se realizó la primera producción de café instantáneo tipo SprayDried.
- 1962: Se lanzó al mercado las marcas: Café Instantáneo Presto y Musún; que lograron posicionarse como líderes en el mercado centroamericano.

- 1980: Nacionalizó la producción y exportación de café. La planta operó como maquiladora y se exportó el café instantáneo a través de los organismos de comercio exterior del Estado.
- 1991: Se relanzaron en Centroamérica las marcas: Presto y Musún.
- 1992: Se lanzó en Nicaragua la marca: Selecto, café molido 100% puro.
- 2005: Entró al mercado estadounidense con la marca Presto.
- 2006: Las marcas de café instantáneo: Presto y Musún, fueron vendidas por Café Soluble a la suiza Nestlé

2.2. Proceso de Internacionalización de la marca de Nicaragua a El Salvador

Como ya se expresó de previo, Café SaSa es una empresa nicaragüense de capital privado con más de 50 años en la industria alimenticia. Producen y comercializan en Centroamérica, bebidas nutritivas en polvo, productos a base de soya, café tostado y molido. Cuentan con una moderna cadena de distribución de productos de consumo masivo en Nicaragua y desde el 2006 son administrados para la planta de café instantáneo de Nestlé en el país, según CSSA (2013).

Café Presto había estado en el mercado por más de 50 años, constituía una garantía de calidad para el consumidor, muy conocida por todos los nicaragüenses, llegando a establecerse como una marca notoria.

Al respecto señala el Arto. 2 de Ley 380/2001, que un signo distintivo notoriamente conocido es 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”.

En el proceso de internacionalización de la marca: Café Presto desde Nicaragua a El Salvador, se observa lo siguiente:

La marca nacional, Café Presto, quiso expandir y comercializar sus productos por todo el territorio centroamericano y lo quiso hacer con su misma marca, ya que esta “Constituye un vehículo de competencia entre los empresarios”, según señala Robleto (2008).

El uso de la misma marca ya notoriamente conocida en Nicaragua, claramente iba a hacer más fácil entrar en el mercado ya con una marca establecida y conocida por los consumidores de un país vecino. Así, Café Presto quiso entrar al mercado salvadoreño, con la misma marca, porque ya era una marca con trayectoria y conocida, es que la marca juega un papel esencial en el proceso competitivo, según explica Otamendi (1999); sin embargo, tuvo una serie de obstáculos que le dificultaron su entrada al mercado deseado, que era el Salvadoreño.

Los obstáculos que tuvo Café Soluble al querer ingresar al mercado centroamericano, fueron varios y de diversas naturalezas. Así, según Gerardo Baltodano (2000), Gerente General de Café Presto, le manifestó a la periodista Ximena Ramírez González, para Páginas Verdes:

“Pasamos como 3 o 4 años que no podíamos exportar a El Salvador, porque nos habían establecido un impuesto muy alto para entrar en ese país. En Guatemala estuvimos fuera un año, nos sacaron el producto aduciendo que la etiqueta que teníamos no llenaba los requisitos legales que se imponían en Guatemala. Todo esto retrasó bastante la entrada del café Presto y café Musún que es marca nuestra en esos países”

Además la empresa Nicaragüense, a través de la marca Café Presto, al querer internacionalizarse en El Salvador, encontró varias dificultades, porque Café Presto tenía prohibido el uso de esa marca en dicho país, porque había una marca similar, que era Café Listo, de modo que, Café Listo no permitió que Café Presto entrara al mercado Salvadoreño. Alegando que ya había una marca igual o parecida a Café Presto que era Café Listo, y que podía prestarse a confusión a los consumidores, Café Listo ya era del dominio del público salvadoreño.

Según Gerardo Baltodano (2000), en su entrevista señaló que:

“Lo sorprendente del caso, es que aquí en Nicaragua tratamos de evitar posteriormente también el uso de la marca xxx Listo, aduciendo que nos habían prohibido usar la marca Presto en el Salvador por similitud de marca y que el mismo criterio se debería utilizar aquí. El Registrador de la Propiedad Intelectual en su dictamen favoreció a Café Soluble, pero el Ministro de Economía de ese entonces, Noel Sacaza vetó y cambió la decisión”

Café Listo en El Salvador constituye una marca notoria y es un signo distintivo usado para el mismo producto, en Arto 2. Decreto No. 868/2002, se define y dice:

Un signo distintivo conocido por el sector idóneo del público, o en los círculos empresariales afines al mismo, como perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia en la promoción del mismo.

Como ya se mencionó Las leyes de Marcas tanto en Nicaragua como el Salvador son muy similares y regulan de modo general básicamente lo mismo. Café Listo no dejó ingresar a Café Presto al mercado salvadoreño por ser signos similares es decir, muy parecidos o casi iguales, semejantes en el nombre de la marca y más que todo identifican lo mismo, un producto que es café instantáneo.

Según el diccionario de la Real Academia Española (1992), estas son palabras que significan prácticamente lo mismo, y las define así:

- Listo, adj, diligente, pronto, expedito. 2, apercebido, preparado, dispuesto para hacer una cosa. 3, Sagaz avisado. (p. 894).
- Presto (Del latín praestus) Adj, Pronto, diligente, ligero en la ejecución de una cosa. 2, aparejado, pronto, preparado o dispuesto para ejecutar una cosa o para un fin. 3adv. t, luego, al instante con gran prontitud y brevedad. (p.1179)

En Nicaragua, la Ley 380/2001 en su Arto. 7 y 8 regula lo que son Marcas Inadmisibles por Razones Intrínsecas y las marcas inadmisibles por derechos de terceros; en El Salvador, el Decreto No. 868/2002 lo regula en los Arto. 8 y 9, que señala cuando una marca no podrá ser aceptada en el registro, por las razones que están señaladas en la ley, su admisión dependerá de esta razones señaladas y si incumple con una de ellas no podrá ser admitida.

A continuación un pequeño cuadro, señalando las similitudes que ambas Leyes poseen:

Similitudes entre la Ley de Marcas de El Salvador y Nicaragua Decreto No. 868/2002; Ley 380/2001).
Marcas Inadmisibles por Razones Intrínsecas (Arto.8, el Decreto No. 868/2002; Arto. 7. Ley 380/2001)
<ul style="list-style-type: none">- Carecer de suficiente aptitud distintiva-Contrario a la ley, al orden público o a la moral;-Consista en la forma usual o corriente del producto al cual se aplique o de su envase, o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trate-Consista en una forma o signo que dé una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica-Consista exclusivamente en un signo usual o una indicación que, en el lenguaje común o técnico, sea utilizado para designar el producto o servicio al cual se aplica-Constituya un signo que designe, o describa o califique las características, cualidades u otros datos correspondientes al producto o servicio que pretende identificar-Los colores aisladamente considerados-Los signos que ofenden o ridiculicen a personas, ideas, religiones o símbolos de cualquier país o de una entidad internacional- Constituya una reproducción o imitación, total o parcial, de un escudo, bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización del Estado o de la organización internacional de que se trate

Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros (Arto. 9, el Decreto No. 868/2002; Arto. 8. Ley 380/2001)

- Si el signo fuera idéntico o similar a una marca u otro signo distintivo ya registrado o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior...
- Si el signo por semejanza gráfica, fonética, olfativa o ideológica con otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior
- Si el signo fuera susceptible de causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, siempre que el giro o la actividad mercantil sean similares
- Si el signo constituyera una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo famoso perteneciente a un tercero, cuando su uso fuera susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique.
- Si el signo fuera susceptible de causar confusión con una denominación de origen protegida con anterioridad a la solicitud de la marca.

Como se observa Café Listo no dejó ingresar la marca Café Presto al mercado Salvadoreño, teniendo como base jurídica el Decreto No. 868/2002, amparándose de un derecho prioridad, el Arto. 9, donde señala las razones que una marca no podrá ser admitida, la marca Café Listo ya se encontraba registrada y Café Presto no pudo registrarse, la entrada al mercado salvadoreño fue negada. A menos que la empresa cambiara su marca, y aplico lo mismo en nuestro país, puesto que la resolución que dictaron fue a favor de El Salvador, a pesar de que Café Presto era una marca notoriamente conocida en Nicaragua desde hacía casi 50 años.

Ambos países tanto como Nicaragua y El Salvador son parte del CUP pero no del Arreglo de Madrid; el CUP cuenta con un principio de territorialidad, en contexto contrario al Arreglo de Madrid que cuenta con un principio de prioridad.

Sin embargo, el principio de territorialidad, representa una limitante porque no solo se dio la prohibición en El Salvador, donde se quería introducir la marca al mercado.

El Decreto No. 868/2002 habla del principio de prioridad en el Arto. 6, al igual que nuestra legislación, Ley 380/2001 en su Arto. 6, pero la prioridad aplica para el registro de cada país, no para un registro común, porque ninguno de los dos países está suscripto al Arreglo de Madrid lo que evidencia una debilidad que se hace evidente en el proceso de internacionalización de las marcas nacionales.

A pesar de nuestro arduo trabajo por conseguir la solicitud de registro de café listo en El Salvador, fue imposible obtenerla, por todos los conflictos e inconvenientes encontrados durante este proceso.

2.2. Proceso de Internacionalización de la marca de Nicaragua a Guatemala

En el mismo supuesto planteado anteriormente para el proceso de internalización de la marca “Café Presto”, al momento en que Nicaragua trató de ingresar al mercado guatemalteco también encontró dificultades. Cabe señalar que Guatemala sí esta adherida al Arreglo de Madrid, según OMPI (2013), desde el 14 de abril de 1891, por lo tanto los estándares marcarios que se deben cumplir cuando se solicita el registro de una marca son más altos y requieren de más requisitos de aquellos países que no están adheridos como en Nicaragua.

Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, Decreto No. 57 (2000), publicada en el Diario Oficial el 27 de septiembre de 2000, a la cual nos referiremos como Decreto

57/2000, es una de las leyes de marcas más completas en la región y posee bastantes diferencias entre nuestra Ley, Ley 380/2001 y el Decreto 57/2000.

A pesar que Café Presto cumplía con los requisitos requerido según la Ley 380/2001 de Nicaragua, no llegó a cumplir los requisitos en el Decreto 57/2000, según manifiesta Gerardo Baltodano en su entrevista:

En Guatemala estuvimos fuera un año, nos sacaron el producto aduciendo que la etiqueta que teníamos no llenaba los requisitos legales que se imponían en Guatemala. Todo esto retrasó bastante la entrada del café Presto y café Musún que es marca nuestra en esos países

Aunque no se mencionan los requisitos legales que no se llenaban para la inscripción de la marca, pero el Decreto 57/2000 en el Arto. 17, dice que: “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo será otorgado para ese producto o servicio.”

Más adelante y con espíritu investigativo, nos dimos a la tarea de investigar si existe en Guatemala una marca llamada Presto, para Café y constatamos que efectivamente existe y se llama Café INCASA PRESTO.

El Arto. 20, del Decreto 57/2000, señala las razones por las que una marca no puede ser admitida, sin embargo son básicamente la misma que nuestra ley contempla. Entre las razones por la cuales, la marca no pudo entrar, leyendo la Ley, podemos señalar que algunas de estas razones pudieron haber sido que:

- Posiblemente no contaba suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se estaba aplicando.
- O consistía en un signo que era en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, y era una designación común o usual del producto.

- O consistía en una indicación o adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir una característica del producto o servicio del que se trate
- O simplemente la etiqueta consista en un simple color aisladamente considerado

Pero además, por derecho de terceros, ya existía con anterioridad, un empresario, titular de un signo como marca, esta fue registrada como Café Presto, hubiera significado una magnitud de confusiones para los consumidores y esto no le habría beneficiado a ninguna de la dos marcas, porque no se hubiera podido llegar a la mente de los consumidores para diferenciar ambas marcas.

Por otra parte, para Café Presto hubiera sido de gran importancia poder ingresar a este país su marca Café Presto; porque como anteriormente señalamos Guatemala sí ratificó el Arreglo de Madrid y explica que toda marca que haya sido registrada en un país que esta adherido al Arreglo de Madrid, podrá pedir el registro internacional el titular de la misma.

Señala el Arto. 1, numeral 3, del Arreglo de Madrid que: “Se considerará como país de origen aquel país de la Unión particular donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real...”.

Esto hubiera significado para la marca Café Presto, la internacionalización, un gran avance y una mayor protección, mejores derechos, otorgando garantías al titular de la marca. Y a la hora de querer expandir su mercado a los países donde estén adheridos, podría haber sido un proceso mucho más simple, en materia de costos y hubiéramos gozado de más beneficios y privilegios. Lamentablemente, aun se evidencia que es importante mejorar el clima de negocios, mediante la adopción de las normas internacionales especiales en materia de Derecho de Propiedad Industrial, en especifico, de marcas y de esta forma lograr pertenecer a la nueva comunidad global y al mercado mundial, es de vital importancia proteger a los empresarios de todas las naciones del mundo bajo los mismos estándares y parámetros legales.

CONCLUSIONES

Al estudiar la protección del derecho marcario, en específico el tema relacionado con las marcas y el régimen legal de su protección en el ámbito internacional, es importante destacar que sin duda alguna la marca como signo, formada por palabra, combinación de palabras o cualquier otro medio gráfico, material y otros signos perceptibles, tales, como los olores, explica Orúe (2008), es de trascendental importancia para los empresarios nacionales.

Aunque las marcas han existido desde que surgió la necesidad del hombre de dejar una señal indeleble para hacer constar su existencia y la existencia de los objetos de su propiedad, a la fecha es utilizada para diferenciar los productos o servicios similares de un empresario con los de otro empresario dentro del mercado sea local o internacional y tiene efectos contra terceros.

Este tema de estudio es de gran importancia para la economía de los países, lo que lo hace muy interesante su abordaje, razón por la cual, es de vital importancia, que Nicaragua tenga una Legislación más completa, que regule las diferentes formas de protección de las marcas, cuyo objetivo es permitir al empresario nicaragüense obtener una mayor protección, en tanto más adecuada y completa para el resguardo de sus marcas.

Asimismo, como parte de la necesidad de los titulares de las marcas de expandir sus negocios, a saber, sus marcas hacia otros países, muchas veces estos quedan desprotegidos y para poder entrar a estos nuevos mercados es necesario cumplir con una serie de requisitos, algunos no requeridos por la Ley 380/2001. Encontrando que por diversas razones legales marcas nacionales no son

protegidas en esos territorios y su solicitud de registro son denegadas en registros extranjeros.

A la vez, como bien señala Jalife Daher (2001), quien considera que la falta de regulación de marcas internacionales en la Legislación supone una clara desventaja de los titulares de marcas; en razón de los riesgos que devienen de la falta de protección, especialmente en la plataforma digital, en tanto su conocimiento trasciende fronteras y da la posibilidad que esta sea copiada por terceros que actúen de mala fe.

El Sistema de Madrid, es un registro internacional de marcas, que brinda una protección extraterritorial, que garantiza una protección eficaz.

Nicaragua no es parte del Sistema de Madrid, por lo que como consecuencia, deja un vacío en el ámbito de protección de las marcas nacionales en el proceso de internacionalización a partir de nuestra Legislación nacional, que ocasiona la falta de eficacia de los registros nacionales hacia el extranjero cuando ya no opera el principio de prioridad por haber transcurrido el plazo otorgado por el CUP.

Problema del que al parecer son ajenos la mayoría de los afectados como son los empresarios, mientras sus intereses no se ven afectados; ya que no se ha ejercido ningún tipo de presión hacia el Estado para que ratifique el Arreglo de Madrid, instrumento jurídico fundamental para facilitar el proceso de internacionalización de las marcas. Por otra parte, se evidencia la afectación patrimonial que se causaría a las firmas de legales, que representan y registran marcas extranjeras en nuestro territorio o marcas nacionales en el exterior. Aunque al ratificarse este Arreglo, se generaría la reducción de gastos al empresario y ampliar la esfera de protección de sus marcas en los países miembros de modo particular.

Concluyendo, consideramos que las razones que motivan la falta de adopción y ratificación del Acuerdo y Protocolo de Madrid, en nuestro país no son razones eminentemente jurídicas; ya que como ya ha quedado plasmado de previo, Nicaragua es parte de una gran comunidad internacional donde ha adquirido compromisos internacionales como miembros de la OMC y OMPI, que le

compelen a respetar los derechos de la Propiedad Intelectual en el marco del comercio y de las relaciones comerciales. Asimismo, dentro de ese nuevo proceso de globalización somos socios comerciales a través de Tratados de Libres Comercio con países y regiones que son parte de estos instrumentos internacionales y que implican la necesidad real y práctica de lograr la inclusión de nuestro país en este nuevo Sistema de Registro Internacional de las marcas.

Según Jalife Daher (2001) Nicaragua ha quedado desfasada en materia de marcas, dejando a los titulares marcarios en desventajas e inseguridad jurídica frente al fenómeno de globalización; no brindándoles una protección efectiva y creando inseguridad entre los empresarios e inversionistas.

RECOMENDACIONES

1. Las Marcas son parte esencial de las empresas, por lo tanto las empresas deben de cumplir con las Leyes de cada país, Ley de Marcas; por lo que consideramos que urge que en Nicaragua haya una adecuación de la Ley 380/2001, para garantizar una eficaz protección y mayor seguridad jurídica hacia las empresas.
2. Siendo Nicaragua miembro y socio comercial en diversos Tratados Internacionales y Acuerdos comerciales, es necesario que se ratifique el Arreglo de Madrid, lo que vendría a provocar una mayor eficacia en la protección de las marcas nacionales hacia el exterior, en el proceso de internacionalización de las mismas. Cuidando los negocios de los empresarios nacionales.
3. Se recomienda que Nicaragua emprenda un proceso de adhesión y ratificación de los Tratados y Convenciones internacionales más importante sobre la materia de marcas, en específico el Arreglo y Protocolo de Madrid. Es importante que se establezcan diferentes mecanismos legales, para poder garantizar la protección de las marcas en el ámbito internacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Artículos

Ahora es el tiempo (14 de abril de 2013). Arqueología, Ruinas bajo el agua más fascinantes del mundo. Recuperado el 24 de abril de 2013 de <http://ahoraeseltiempo.wordpress.com/category/arqueologia/>

Alaplatomu, GATT y OMC Recuperado el 17 de mayo de 2013 de <http://keynesianos.wordpress.com/www.WordPress.com>

Café Presto ejemplo de calidad (2000), Recuperado el 02 de junio de 2013 en http://www.euram.com.ni/pverdes/Entrevista/Gerardo_Baltodano_edicion145.htm

CSSA, Historia de Café Presto, Recuperado el 28 de mayo de 2013, en <http://www.cafesoluble.com/nuestra-historia>

Diego Chapinal Heras (2011) El escriba en Egipto, recuperado el 3 de abril de <http://www.ab-inicio.es/pdf/numero3/0301-ESCRIBA.pdf>

El Cronista Digital.com (2013), Nicaragua disputa rosquillas con El Salvador recuperado 30 de mayo de 2013 de <http://elcronistadigital.com/?p=14442>

Nestlé compra dos marcas de café nicaragüense, recuperado el 02 de junio de 2013 de <http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2006/10/03/economia/30406>

NTX, Notimex (2013), Nicaragua reclama en EUA la propiedad de marca rosquillas, Yahoo noticias, viernes 15 de febrero 2013, recuperado el día 30 de mayo de 2013 de <http://es-us.noticias.yahoo.com/nicaragua-reclama-eua-propiedad-marca-rosquillas-164442320.html>

Miguel Ángel Díaz Mier & Andrea Caviedes Conde, La Globalización económica y su impacto crítico en la OMC. Recuperado el 05 de Julio de 2013 de <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sieterem/82.pdf>

Orlando Solórzano (2013), Citado por La Gente (2013) recuperado el día 30 de Mayo 2013 de <http://m.rlp.com.ni/noticias/136485/marca-rosquillas-100-nica>

Entrevistas

Lezama, A. (07 de mayo de 2013). “*Consideraciones legales sobre vacíos jurídicos de la Ley 380 "Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos", desde el Derecho Comparado*”. (González. V., Entrevistador)

Robleto,C. (17 de junio e 2013). Opiniones legales sobre el Arreglo de Madrid” (López. A. , Entrevistador)

Leyes

Acuerdo de la Ronda de Uruguay, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC (1995), Recuperado el 19 de mayo de 2013 de http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, Decreto No. 57 (2000), publicada en el Diario Oficial el 27 de septiembre de 2000, recuperado el 17 de junio de 2013 de http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=127666

Ley 380, Ley de marcas y otros signos distintivos, publicada en la Gaceta Diario oficial No. 70, del 16 de abril del 2001. Recuperado el 17 de junio de 2013 de [http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/\(\\$All\)/C09393B5D2310F98062570A100581156?OpenDocument](http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/C09393B5D2310F98062570A100581156?OpenDocument)

Ley de Marcas y otros Signos distintivos, Decreto No 868, de el Salvador (2002) recuperado el 1 de junio de 2013 de http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229182#LinkTarget_218

Libros

Alberto Casado Cerviño & Bengoña Cerro Prada, (1994) GATT y Propiedad Industrial, Editorial Tecnos, Madrid, España.

Antonio Pérez de la Cruz, (1999) Curso de derecho Mercantil, Madrid.

Carlos José Silva Pedroza (1998) Derecho de Patentes de Invención, Managua, UCA

Cristian Alberto Robleto Arana (2007) Derecho de Propiedad Intelectual, Managua, UCA.

David Rangel Medina (1960) Tratado de Derecho Marcario, las marcas industriales y comerciales en México, México

Delia Lipszyc (1993) Derecho de autor y derechos conexos, Buenos Aires.

Francisco Somarriba, (2007). Especialización en Derecho Económico, Nicaragua.

Guy José Bendaña Guerrero (1999) Curso de Derecho de Propiedad Industrial, (primera edición) Managua, Hispamer

Jorge Otamendi (1999) Derechos de marcas (tercera edición) Buenos Aires, Abeledo-Perrot

José Arriola y José Victor Aguilar (1995), *Globalización de la Economía*, El Salvador, Equipo Maíz.

José René Orúe Cruz (2008) Manual de Derecho Mercantil (segunda edición) Managua, Hispamer

Justo Nava Negrete (1985) Derecho de las Marcas, México, Porrúa S.A

Mario Palma Ibarra (1973) Protección marcaria en Nicaragua, (primera edición) Managua, Unan

Orlando Taleva Salvat, (2005). Manual de derecho de autor, Buenos Aires.

Pacon a.m, Los derechos sobre los signos distintivos y su importancia en una economía globalizada, en Propiedad Intelectual. Temas relevantes en el escenario internacional, Palacios.- R.A. Antequerra Hernandez, ed. Centroamerica 2000

Paul Mathely, (1984) Le droit francais des Signes distinctives, Paris.

Real Academia Española (1992), Diccionario de la Lengua Española (21ª edición), Madrid.

Páginas Web

OMPI (2013) Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Vigésima novena edición. 27 a 31 de mayo de 2013. Ginebra. Recuperado el 23 de mayo de 2013 de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_29/sct_29_5.pdf

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, recuperado el 3 de abril de 2013, http://www.wipo.int/wipolex/es/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=2

Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre los ADPIC, visión general, Recuperado el 19 de mayo de 2013 de http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel2_s.htm

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1994) Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC, Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Recuperado el 19 de mayo de 2013 de <http://www.wipo.int/treaties/es/agreement/trips.html>

Organización Mundial del Comercio, Acuerdo por el que se establece la Organización Multilateral del Comercio, Recuperado el 19 de mayo de 2013 de http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/ursum_s.htm#Agreement

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1979) Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial. Base de datos de la OMPI de textos legislativos de propiedad intelectual Recuperado el 14 de abril de 2013 de http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf

Organización Mundial de la salud, actualizado el 3 de mayo de 2013, <http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Jwhozip47s/3.3.2.2.html>, Recuperado el 17 de mayo de 2013, a las 01: 30

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2013), Tratados administrados por la OMPI, partes Contratantes, arreglo de Madrid (marcas), recuperado el dos de junio de 2013 de http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=21

Toda Receta (2013), Recetas de tipos de Rosquillas, recuperado el 17 de junio de 2013 de <http://www.todareceta.es/b/tipos-de-rosquillas-al-horno.html>