

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

Facultad de Ciencias Jurídicas

Carrera de Derecho



Tema:

EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL DERECHO

MARCARIO NICARAGÜENSE

Monografía para Optar al Título de Licenciatura en Derecho

Autor

Br. Roberto Enrique Salvatierra Rivas

Tutor

Msc. Ricardo José Bendaña Guerrero

Managua, Nicaragua, 6 de Septiembre de 2007

DEDICATORIA

Dedico la presente tesis a Dios por haberme concedido la vida, la fuerza y disciplina para completar ésta etapa académica.

A mis Padres Roberto Salvatierra y Margarita Rivas, a mis herman@s (Themis, Doris, Esaú, David, Lourdes y Miguel) y a mis tíos Ramón y Martha Gallardo por el apoyo incondicional, su comprensión, paciencia, asistencia, ayuda y confianza brindada en todo este período de estudio.

AGRADECIMIENTOS

- Dios
- Srta. Diana María Báez Gadea
- Lic. Hernán Guillermo Talavera Corea
- Dr. Ricardo José Bendaña Guerrero
- Dr. Jesús Jusseth Herrera
- Srta. Diana Santana Paisano
- P. José Miguel Clemente S.J.
- P. Jesús Sariego S.J.
- P. José Antonio Pacheco S.J.
- Dr. Ian Ernesto García
- Dr. Jairo José López Villegas
- P. Juan Ramiro S.J.
- Sra. Isayana Guisselle Cortéz Ocón
- Dr. Tomás Delaney
- Dr. Harry Peralta
- Dra. Verónica Hermida
- Dr. Cristian Robleto Arana
- Srta. Anielka Sánchez
- Sra. Juana del Carmen Rivera
- Srta. Vera Iriana Ramírez Sánchez
- Srta. María Georgina Parrales Iglesias
- Srta. Zeynerths Nohelia Saballos Gutiérrez
- Srta. Marling Ninoska Rayo Meza
- Proyecto de Apoyo a la Implementación del CAFTA/DR (PROCAFTA)

United State Agency International Development

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

DISEÑO METODOLÓGICO

CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL DERECHO MARCARIO

CAPÍTULO II: PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

CAPÍTULO III: QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

**CAPÍTULO IV: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD
EN SENTENCIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS**

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE DE AUTORES

ABREVIATURAS

ANEXOS

INTRODUCCIÓN

Las políticas de uniformidad legislativa que promueven las Organizaciones Internacionales en materia de Propiedad Intelectual (PI), propician un desarrollo unísono sobre esta temática. Sin embargo, el proceso normativo de cada Estado trunca este progreso, debido a que las disposiciones sobre PI varían según el ordenamiento jurídico de cada país. En este sentido, los países subdesarrollados no han alcanzado un nivel apropiado que contrarreste las exigencias actuales que tanto el comercio como las naciones desarrolladas plantean sobre esta materia.

Al respecto, en temas de PI muchos Estados procuran el estudio especializado, esto es reconociendo en cada materia su valor científico. De esta manera, el derecho de marcas constituye una de sus tantas divisiones y como tal regula un reducido conjunto de figuras de incidencia comercial/empresarial como son las marcas y los signos distintivos; mismos que pueden presentar problemas con otros signos por la semejanza que de ellos se pueda desprender.

En tal situación entra en juego la confusión generada a los consumidores como adquirentes del bien o servicio por la semejanza encontrada, circunstancia que resolverá el juzgador pertinente considerando las pruebas del caso (presentadas por las partes) así como el tratamiento que sobre estos temas deriva tanto la doctrina como la ley y la jurisprudencia. De ahí que la participación del Estado procura determinar en la litis lo que corresponde a cada parte según la ley.

Hechos como el anterior se viven a diario en cualquier escenario que tenga que ver con la tutela a las marcas y signos distintivos. En Nicaragua por ejemplo, se viven situaciones similares o más complicadas en procesos administrativos y judiciales, cada día con más y mejores argumentos, los cuales motivan a investigar sobre estos temas no sólo en el aspecto doctrinario sino también en el legislativo, jurisprudencial y técnico.

En este contexto, es propicio el estudio detallado del principio de especialidad, el cual como herramienta del derecho de marcas facilita la resolución de controversias sobre el parecido

de las marcas y demás signos distintivos ya sea descartando o confirmando el riesgo de confusión.

Por ello, parte de esta mejoría la constituye la presente Tesis titulada “*EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL DERECHO MARCARIO NICARAGÜENSE*” que procura ante todo servir de fuente bibliográfica para estudiantes, judiciales, docentes, abogados, juristas, entre otras personas relacionados a este tema, así como enriquecer la investigación jurídica nacional sobre esta materia.

Este estudio se desarrolla en un esquema tripartita distribuido en cuatro capítulos focalizados en teoría general, teoría especializada y práctica; pues se pretende abordar generalidades marcarias, análisis de signos y de productos enmarcadas en los riesgos de confusión y de asociación en los que adquiere utilidad el principio; luego exponer una serie de información actualizada sobre el tratamiento que la doctrina tanto nacional como extranjera aporta sobre el principio de especialidad; y finalmente, se intenta apreciar los criterios que la jurisprudencia nacional y extranjera exteriorizan sobre dicho principio.

En lo específico, el primer capítulo desenvuelve brevemente las consideraciones que la doctrina manifiesta referente al derecho marcario, esto es: su procedencia, las teorías sobre su naturaleza, la ubicación de este derecho, sus principios, los conceptos de marcas y demás signos distintivos que la componen, así como las funciones que las marcas desempeñan y en que consiste y como se debe efectuar el análisis de signos. Esto último alude al triple análisis y las reglas de cotejo que los examinadores toman en cuenta para determinar la semejanza de las marcas.

El Segundo capítulo se enfoca en el Principio de Especialidad propiamente dicho, desglosando el tratamiento sobre el mismo, su definición, convivencia con los derechos exclusivos, la relación que tiene con la clasificación de Niza y con la distintividad, su localización en el ordenamiento jurídico vigente, así también los riesgos de confusión y asociación, y la figura particular de la similitud de productos enmarcados en el análisis de los productos y servicios que las marcas protegen.

El Tercer capítulo continúa el tratamiento del principio de especialidad pero con las novedades doctrinarias. Entre estas se encuentran figuras como la marca notoria, la renombrada y los productos similares que en determinado momento exceptúan la regla. Sobre la marca Renombrada se hace hincapié en el tema de la dilución, que también se desarrolla en este capítulo.

El cuarto y último capítulo, abarca un análisis jurisprudencial en tres aspectos: la jurisprudencia nacional sobre el principio de especialidad derivada de los recursos de amparo de la Corte Suprema de Justicia, algunas Sentencias de Costa Rica y El Salvador, países centroamericanos que adoptaron el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (CCPPI), y la Jurisprudencia moderna del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de Perú y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

JUSTIFICACIÓN

Las marcas plantean un nexo comercial entre el producto o servicio y el empresario. La existencia de marcas idénticas o similares puede causar confusión al consumidor y dañar la libre competencia. En este orden, es preciso que el juzgador disponga de los conocimientos técnicos y jurídicos suficientes para poder determinar estas situaciones y la aplicación exacta de la ley.

Las razones de estas exigencias surgen del deber del Estado de resguardar los derechos de los particulares, por lo cual no bastan los conceptos teóricos y las normas, sino que se requiere la aplicación de éstos en los casos concretos, tanto por los funcionarios administrativos y judiciales como por los empresarios, abogados litigantes y todas aquellas personas dedicadas al espacio marcario.

Sobre esto, se debe mencionar que los criterios sentados por la jurisprudencia nacional en materia marcaria muestran fragilidad jurídica, ya que no han respondido a las tendencias modernas de la doctrina, debilitando así el sistema de protección de la marca.

Por otra parte, el tratamiento del principio de especialidad es mínimo y muchas veces obviado; además la consulta del 10 de Junio de 1985 sobre la interpretación del artículo 23 del CCPPI ha creado incertidumbre en la existencia de este principio así como su inclusión en la ley.

Esta realidad pide la realización de un estudio sobre este principio que facilite una referencia de la practica moderna alrededor del mismo (manifestado por la doctrina de nuestros días); a fin de proveer a los particulares de una herramienta clave que permita el ejercicio de sus derechos económicos, y a los funcionarios y litigantes en este ramo, de las pautas para resolver o argumentar tanto recursos administrativos como judiciales que versen sobre este tema.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

“Analizar los criterios planteados sobre el principio de especialidad por la doctrina y la Jurisprudencia marcaría, así como las variantes que han causado el quebrantamiento del mismo”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1 Realizar un breve esbozo del Derecho de Marcas, presentando sus generalidades alrededor del principio de especialidad.
- 2 Determinar según la Doctrina del Derecho Marcario en que consiste el Principio de Especialidad y en que radica el quebrantamiento del mismo.
- 3 Precisar la ubicación y el desarrollo del Principio de Especialidad en el marco jurídico Nicaragüense vigente.
- 4 Estudiar los parámetros empleados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para aplicar el Principio de especialidad en las Sentencias de amparo de conformidad con el **CCPPI** y la Ley No. 380 ‘**Ley de Marcas y otros Signos Distintivos**’ (Ley No. 380).
- 5 Análizar los criterios empleados por Costa Rica y El Salvador en algunas Sentencias sobre el principio de especialidad que tengan por base jurídica el CCPPI, y también los criterios modernos planteados por INDECOPI y la OAMI en algunas Sentencias sobre el principio de especialidad de fechas recientes.

HIPÓTESIS

El estudio del principio de Especialidad por la doctrina ha manifestado la tolerancia de signos distintivos y marcas similares o idénticas cuando estas no guarden relación o parentesco con los productos o servicios a distinguir. Sin embargo, este principio no es absoluto, por cuanto tiene una excepción fundamental como es la marca renombrada.

Por otra parte, el manejo de este principio por la CSJ, reflejado en sus Sentencias de Amparo, no ha sido congruente al tratamiento moderno del derecho marcario y a lo dispuesto en la legislación vigente; además, no existe determinación doctrinal que ubique a este principio dentro del ordenamiento jurídico vigente.

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

El derecho es una materia altamente evolutiva, siempre en dependencia de su entorno. La doctrina marcaria ha manifestado una posición referente al tratamiento de la especialidad de las marcas en distinguir aquellos bienes y servicios para los cuales sus titulares han pedido su inscripción. No obstante, para muchos este tema es ajeno, y desconocen las múltiples variantes que este principio ha sufrido. Una de estas es la llamada marca renombrada que trasciende la especialidad de la marca, argumento poco expuesto en las resoluciones administrativas y fallos judiciales.

En esta línea, las Sentencias de Recursos de amparo de nuestro Supremo Tribunal, no han logrado plantear un criterio sobre la especialidad de la marca que siga los lineamientos modernos. Esto se debe a la desactualización que existe tanto doctrinal como jurisprudencialmente sobre este tema.

Otro aspecto interesante, es que muchas Sentencias y resoluciones administrativas ubican al principio de especialidad en los artículos 23 del CCPPI y 12 del reglamento de la ley No. 380, contrario a lo resuelto por la CSJ en la consulta del 10 de Junio de 1985, en la que afirma que tal disposición no refiere a este principio sino a la solicitud del mismo titular. De este hecho derivan sentencias congruentes a este razonamiento y contradictorias al mismo.

Estas contradicciones jurisprudenciales crean inseguridades jurídicas e incertidumbre sobre este principio, lo que hace necesario un estudio que analice esta problemática y provea de una solución al respecto. Por lo anterior se puede decir que el problema que se busca resolver versa en precisar tres puntos:

- 1) El estudio del principio de especialidad en la doctrina marcaria moderna;***
- 2) La ubicación de este principio en la ley marcaria Nicaragüense vigente; y***
- 3) El tratamiento Jurisprudencial que la CSJ de Nicaragua y otras Cortes Supremas de Justicia le han dado.***

DISEÑO METODOLÓGICO

Método de la Investigación

La presente investigación es de tipo analítica-deductiva en tanto concreta un estudio pormenorizado del tratamiento que la doctrina despliega sobre el principio de especialidad, la protección que le otorga tanto el CCPPI como la ley No. 380 y sus reformas (y demás disposiciones de la materia) y la adopción que dicho principio ha tenido por la jurisprudencia tanto nacional como extranjera.

El procesamiento de la información se iniciará una vez se obtenga la información requerida, planteando los criterios doctrinales de forma expositiva sin perjuicio de ser sujetos a análisis, confrontación, revisión u estudio, a como lo será la jurisprudencia estudiada.

Material

Para concretar este análisis se harán uso de medios bibliográficos, desde bibliografía nacional hasta extranjera. También se estudiará el ordenamiento jurídico vigente en materia marcaria entendiendo entre estas: leyes, reglamentos, tratados, convenios, etc., y se hará un análisis sobre las Sentencias de Recursos de Amparo que la CSJ ha emitido referente al principio de especialidad, haciendo mención especial en fallos que han mantenido un mismo lineamiento.

Por otro lado, se revisaran sentencias extranjeras de Costa Rica y El Salvador que tengan por base legal el CCPPI lo cual permitirá apreciar el desarrollo que sobre este principio disponen otros estados con la misma norma. También se escrutarán Sentencias emitidas por INDECOPI y la OAMI atendiendo a los modernos criterios que sus Tribunales plantean sobre este tema.

La información descrita en el párrafo anterior se pretende encontrar en libros, revistas, diarios, boletines judiciales, páginas Web, sentencias, compendios jurisprudenciales, entre otros; para lo cual se visitarán centros de investigación (bibliotecas) e instituciones públicas relacionadas con la materia.

CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL DERECHO MARCARIO

1.1. UBICACIÓN DEL DERECHO MARCARIO

El derecho marcario es una materia bastante específica en la universalidad del derecho. Para precisar su ubicación es necesario exponer de previo la ramificación que le antecede; dando inicio en el derecho como base hasta llegar a la marca misma, en la que descansa el principio de especialidad.

En nuestro sistema jurídico, la ciencia del derecho se divide en derecho público y derecho privado. El primero, se manifiesta a través de disposiciones constitucionales, administrativas, penales, contenciosas, laborales, entre otras, que de forma general regulan *erga omnes* a todos los ciudadanos. El segundo, descansa en la autonomía del individuo, reglando su libre albedrío en el ejercicio de sus derechos, por medio de normas civiles y mercantiles.

Los Derechos de PI¹ se configuran dentro del Derecho Privado, específicamente en el Derecho Mercantil² (también conocido en otras legislaciones como Derecho Comercial) por sus aportes a la industria, al comercio y la regulación que ejerce sobre aquellos bienes derivados del intelecto humano³. Este tratamiento no es compartido por la totalidad de las doctrinas marcarias,

¹ Por derecho de Propiedad se entiende la facultad que tiene una persona de hacer libre uso de un bien, así como efectuar con él las transacciones que estime pertinentes, guardando de la legalidad que el ordenamiento jurídico vigente señala. *Cfr.* Arto. 615 Código de Comercio (CC). La PI lleva anexo un derecho de propiedad otorgado al autor o inventor sobre la obra/inventación creada, el cual puede ser sujeto de tráfico jurídico por motivos pecuniarios (o patrimoniales), sin transgredir los reconocimientos de paternidad que son intransferibles. De esta forma los bienes sujetos a la regulación de PI gozarán de todos los derechos reales existentes por el carácter de propietario. Para Cesar Sepúlveda este derecho recae sobre el signo netamente; así el titular de la marca ostenta un derecho de Propiedad *sui generis*, pudiendo transferir la marca a través de los mecanismos legales que la ley permita. Por otra parte, la adquisición que hace una persona del producto marcado incide en la mercancía misma y no en la marca, estando éste (el consumidor) impedido de utilizarla. *Cfr.* Sepúlveda, Cesar. *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*. Editorial PORRÚA, 2ª Ed. Argentina-México, 1981., p. 114

² Sin perjuicio a ello, es importante hacer mención que de conformidad con el artículo 136 de la Ley No.312, “Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos” las disposiciones de dicha ley sobre esta materia (Derechos de autor y Derechos conexos) son de orden público e interés social.

³ *Cfr.* Organización Mundial de la PI (OMPI), Curso Avanzado DL-202s de: “Comercio Electrónico y PI”. Módulo I. Para Ricardo Antequera los derechos intelectuales se definen como “[...] el área jurídica que contempla sistemas de protección para los bienes inmateriales, de carácter intelectual y de contenido creativo, así como de sus actividades afines o conexas,”. Esta conceptualización refiere que la protección de aquellos bienes incorpóreos tienen origen en la capacidad creadora e imaginativa del hombre, que cubre tanto las cosas elaboradas del ingenio humano como las derivadas de la misma. *Cfr.* Antequera Parilli, Ricardo, *Derecho de Autor*, Editorial Venezolana, 2ª Ed., Caracas-Venezuela, 1998., p.37

pues hay las que difieren como en el caso de la española que brinda una protección mixta a esta figura jurídica⁴.

Para la Doctora Navas, el derecho mercantil tutela *bienes económicos*⁵, que son materias reguladas por leyes especiales⁶ que parten del tratamiento legal que nuestro ordenamiento jurídico establece a los comerciantes y a sus actos de comercio⁷. De ahí que la PI sea considerada como cuerpo normativo basado en la particularidad de su acción reguladora “sistema legal a través del cual –dice Ruiz Muller- se retribuye el esfuerzo intelectual del ser humano orientado a la creación técnica y artística, a partir del uso de una serie de instrumentos tales como las patentes de invención, derechos de autor, secretos empresariales, indicaciones geográficas, entre otros.”⁸

Al respecto, los bienes sujetos a la protección en mención aparecen en la lista⁹ taxativa que dispone el inciso (viii) del artículo 2 del Convenio de creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual¹⁰ (OMPI¹¹), firmado el 14 de julio de 1967 en Estocolmo¹². Dicha

⁴ Lo anterior, refiere a la tutela bipolar de la legislación española dispuesta tanto por el derecho público como por el privado, que culminan en el derecho interno de los Estados. En este caso, gran proporción de las normas del derecho público destinan su protección a la facultad reguladora del Estado, manifiestas primordialmente en las normas constitucionales, penales y las establecidas en los tratados internacionales, que además de entablar un régimen protector a nivel internacional forman parte del derecho interno de los Estados. Cfr. Consejo General del Poder Judicial Andema. *La Importancia de la Marca y su protección*. 1ª Ed., Madrid, 1992, p. 33; Así, para la doctrina Española, el derecho interno de los estados se refleja en el derecho administrativo en lo referente a la regulación del Estado en materia de PI, por cuanto más que ente policial constituye un puente que une el carácter social con el legal y privado, en garantía del creador y del bien común “La administración pública actúa como portadora del interés general, porque el objeto de toda propiedad especial es, en cierto aspecto, comunal y representa una fisonomía más social que individual.” *Ibid.*, *Op. Cit.*, p. 32; De esta forma, el derecho administrativo es responsable tanto de los derechos privados como de aquellos pertenecientes a toda la colectividad, que finalmente *delimita y configura* los derechos de PI. *Ibid.*, *Op. Cit.*, p. 32

⁵ Cfr. Navas Mendoza, Azucena. *Curso Básico de Derecho Mercantil*. BITECSA, 1ª Ed., Managua, 1999., p. 3

⁶ El surgimiento de este tipo de leyes en el derecho mercantil se debe al proceso evolutivo en que va inmersa esta materia –señala la Dra. Navas- pues el derecho mercantil se transformará en un *Derecho Privado del Tráfico económico*, en el cual se estará en contacto con dos personajes, *los consumidores y los operadores económicos*. La idea gira en torno a una regulación general sobre las operaciones del tráfico que no distinguen la rama civil de la mercantil, sino que abarca desde las mercancías hasta los servicios, los bienes inmateriales, incluso el actuar empresarial. Bajo esta línea, la autora también plantea que el Estado debe ejercer una función de árbitro, es decir, asentarse como ente fiscalizador que garantice la seguridad en la inversión y permita que los operadores de comercio circulen en el plano de la libre competencia. *Ibid.*, p. 10

⁷ Esta parte infine es reforzada por el **Arto. 1** CC que cita: “El presente Código de Comercio, será observado en todos los actos y contratos que en el mismo se determinan, aunque no sean comerciantes las personas que los ejecuten.

Los contratos entre comerciantes se presumen siempre actos de comercio, salvo la prueba en contrario, y de consiguiente, estarán sujetos a las disposiciones de este Código.” Esta disposición expone claramente la teoría de los actos de comercio en dos sentidos: el objetivo cuando se refiere a sólo los actos de comercio, y el subjetivo cuando las partes son consideradas comerciantes. Cfr. Navas Mendoza, *Op. Cit.*, p. 17-18

⁸ Ruiz Muller, Manuel. Biodiversidad, PI y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América en *Revista de la Competencia y la PI*. Otoño 2006., p. 45

⁹ Esta lista es enumerativa y en ningún momento constituye la base para determinar que signos deben o no ser protegidos por la PI.

¹⁰ Convenio que tiene por finalidad establecer las funciones de la OMPI

¹¹ “La Organización Mundial de la PI (OMPI) es un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es desarrollar un sistema de [PI](#) (P.I.) internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la

lista no es absoluta, en su parte *infine*¹³ permite incluir aquellos bienes que a futuro vayan surgiendo.

1.1.1. Teorías sobre el tratamiento de la PI

Con lo anterior, es notoria la inexistencia de una categorización legislativa o tratado internacional que agrupe los derechos de PI, vacío que la doctrina se ha empeñado a completar con el planteamiento de 3 criterios:

1.1.1.1. PI y Propiedad Industrial

El primero sugiere estudiar los derechos de PI en dos tratados: Derecho de Autor y Derecho de Propiedad Industrial. Esta división atiende a las características que particularizan y diferencian a los derechos de autor de las patentes y los signos distintivos¹⁴, los que pese a su aplicación similar, en tanto uno recae sobre la industria y el otro al comercio, se recomienda estudiarlos separadamente en tratados distintos.

Esta tesis es compartida por Guy Bendaña, quien afirma que nuestro sistema jurídico contempla como partes de la Propiedad Industrial los signos distintivos, las patentes, las indicaciones geográficas, los modelos de utilidad, las marcas y los diseños industriales¹⁵. Por otra parte, Baylos justifica que esta tendencia se debe a los métodos de investigación moderna que obligan a los especialistas a efectuar estudios independientes para cada materia, los que en ningún momento deberán entenderse como postura en contraposición al tratamiento unitario de los derechos intelectuales¹⁶.

creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público.” Organización Mundial de la PI en www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html

¹² Enmendado el 28 de Septiembre de 1972.

¹³ Cfr. Arto. 2, inciso (viii), del Convenio de Estocolmo: “[...] y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.”

¹⁴ Cfr. Baylos Corrosa, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial*. Editorial CIVITAS, 2ª Ed., Madrid, 1993., p. 77

¹⁵ Cfr. Bendaña Guerrero, Guy José. *Curso de Derecho de Propiedad Industrial*. HISPAMER, 1ª Ed., Managua, 1999, p. 26

¹⁶ Cfr. Baylos Corrosa. *Op. Cit.*, p. 78

Curiosamente, esta teoría muestra problemas en la ubicación de los signos distintivos. Por un lado, éstos se dedican a una actividad distinta de la industria como es el comercio, y por otro, no puede negar que todas estas figuras (de PI) en conjunto comparten una naturaleza similar¹⁷.

1.1.1.2. Bienes Inmateriales

El segundo Criterio, refiere al estudio unitario de los derechos de PI con la llamada teoría de Bienes inmateriales, expuesta por el alemán *Josef Kohler*¹⁸, quien extrajo los derechos derivados de la PI de la pretensión material para colocarlos dentro de la tesis de los bienes inmateriales, por constituir una realidad diferente a la concepción común del derecho sobre bienes en general¹⁹.

Kohler –comenta Baylos- sostiene que la protección sobre PI no recae sobre objetos existentes sino sobre aquellos creados por el hombre, derivados directamente del intelecto humano²⁰. No se obtiene la propiedad de un libro por la compra del mismo, sino tan sólo la facultad de usarlo²¹; igual sucede con las patentes, en la cual la invención siempre prevalece sobre el objeto creado²².

Esta teoría excluye de su amparo a los signos distintivos a falta de argumentos que los adhieran; supuesto del que difieren sus seguidores, quienes hacen partícipes a los signos distintivos del tratamiento unitario apoyados en la relativa naturaleza de estas figuras²³. Por otro

¹⁷ *Ibíd.*, p. 78

¹⁸ *Cfr.* Lipszic, Delia, *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, Ediciones UNESCO / CERLALC/ ZAVALIA, Buenos Aires - Argentina, 2005., p. 29.

¹⁹ Este autor sostiene –según expone Baylos - que los derechos de los creadores no pueden contemplarse como derecho de propiedad por ser ajenos a la relación directa que existe entre objeto y sujeto, misma que resulta foránea e inaplicable para esta materia: “El dominio, en su construcción clásica, es sólo un poder jurídico referible a las cosas materiales. No es de este tipo el derecho del creador. Se trata de un derecho exclusivo sobre la obra considerada como un bien inmaterial, económicamente valioso y, por consiguiente de índole distinta que el derecho de propiedad, que recae sobre cosas materiales.” Baylos. *Op. Cit.*, p. 409; Bajo esta idea, Kohler pretendía adecuar el tipo de objeto a la realidad emanada del hacedor, donde la obra es el *objeto entitativo* entrelazado con el creador o inventor por el propio derecho que éste ostenta. *Ibíd.*, p. 410; Claro está, que tal derecho se refiere al patrimonial y no al moral en los parámetros del Derechos de Autor. *Ibíd.*, p. 410

²⁰ *Ibíd.*, p. 79

²¹ *Ibíd.*, p. 109

²² *Ibíd.*, p. 111

²³ *Ibíd.*, p. 107

lado, la falta de cimientos jurídicos y de relevancia al carácter exclusivo son deficiencias que adicionales a la anterior contribuyen a menoscabar su aceptación por la doctrina²⁴.

1.1.1.3. PI y Derecho de Competencia

El tercer criterio pretende integrar los derechos intelectuales a la competencia económica²⁵, sin con ello desaparecer la individualidad de estos derechos. Esta última tesis intenta mejorar las ideas anteriores, muestra de ello es que no descarta el planteamiento de ellas sobre el tratamiento unitario, la lógica inmaterial, la particularidad normadora y la similar naturaleza de la cual participa cada figura. En esta teoría también aparece el fenómeno concurrencial como elemento compartido por todos los derechos intelectuales, mismo que es portador del derecho de exclusividad²⁶.

1.1.2. Principales Materias de la PI

Sin perjuicio de lo anterior, son 3 materias puntuales las que expresa la PI: los derechos de autor, el derecho de patente y el derecho de marca.

1.1.2.1. Derecho de autor

Este derecho es subjetivo, tiene espacio en el entretenimiento, el arte y no es aplicable técnica o industrialmente; para Delia Lipszyc “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 enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales artísticas, científicas y audiovisuales.”²⁷. Adjunto al derecho de autor y como derivado se encuentran los derechos conexos.

²⁴ *Ibíd.*, p.79

²⁵ *Ibíd.*, p. 121

²⁶ *Ibíd.*, p. 80

²⁷ Lipszyc, Delia. *Op. Cit.*, p. 11

1.1.2.2. Derecho de Patentes

El derecho de patente procura la solución a un problema que la técnica no ha logrado resolver y que una persona lo ha conseguido a través de su invención. Por ello, Delia Lipszic señala “protege el nuevo producto o el nuevo procedimiento de aplicación industrial que se obtiene con el invento.”²⁸. La patente deberá ser novedosa y original, además ser aplicable industrialmente y no debe existir otra igual en el estado de la técnica. Junto a ella están los diseños industriales y los modelos de utilidad que al igual que la patente tienen como destino la industria.

1.1.2.3. Derecho de Marcas

El derecho marcario regula todo lo correspondiente a los signos mercantiles de incidencia en el comercio; este se define como: “el conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos.”²⁹

En esta última parte encontramos *la marca*, y lógicamente al principio de especialidad que tiene lugar en la misma.

1.2. NATURALEZA DE LA MARCA

Precisar cual es la naturaleza en sí de la marca tiene sus dificultades, por cuanto la doctrina marcaria guarda serias reservas al respecto, debido al tratamiento diferenciado de la propiedad PI en las tantas legislaciones³⁰. Fernández-Novóa relata que el interés en determinar la naturaleza jurídica de la marca surge al momento que se consideró un *derecho subjetivo*³¹, y que fue la doctrina alemana la que planteó dos teorías en atención a esta consideración, las que

²⁸ *Ibíd.* p. 16

²⁹ Martínez Navas, *Op. Cit.*, p. 66

³⁰ *Cfr. Supra.* Capítulo I. 1.1. UBICACIÓN DEL DERECHO MARCARIO.

³¹ Fernández-Novóa, Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, 2ª Ed., Madrid, 2004, p.31

señalan al derecho sobre la marca como *derecho de personalidad*³² (una) y como *bien inmaterial*³³ (la otra).

1.2.1. Teoría de la Personalidad

Según esta teoría, la creación de la persona se concebía como la expresión de su individualidad³⁴. Fernández-Novóa afirma que la inclusión de la marca en esta categoría se debe al alemán *Josef Kohler*³⁵, el cual sostiene que la relación que existe entre el bien o servicio y el adquirente es de carácter *jurídico-personal*³⁶, pues pretende: a) indicar el origen del bien (su fabricante), b) diferenciarle de otros comerciantes, c) explotar económicamente el signo, y d) crear un vínculo entre la marca y su titular³⁷.

Adicionalmente, Fernández-Novóa hace mención de tres ideas que Kohler señala en defensa de su planteamiento. Primero, que la elección de la marca es una acción arbitraria del sujeto³⁸; segundo, que la marca registrada no es susceptible de ser transferida salvo cuando el adquirente es el nuevo dueño de la empresa, pudiendo cambiar de titular si no se renovó su registro³⁹; y tercero, que la marca se ampara en un principio de universalidad, y en consecuencia, goza de protección internacional y de perseguir a la persona sin obstáculo limítrofe alguno⁴⁰. Cabanellas minimiza esta teoría cuando menciona, que la marca no debe su existencia a una persona sino a un conjunto de actos formales que la ley establece, aplicables en la transferencia y explotación del signo⁴¹.

La idea de adherir el carácter personal del sujeto a la marca como cuerpo y alma es insostenible. La forma en que una marca es creada no dependerá de la creatividad del individuo⁴²

³² Fernández-Novóa en sus citas menciona como precursores de esta tesis al alemán *Kart Gareis*. Cfr. Fernández-Novóa. *Tratado sobre... Op. Cit.*, p.31

³³ *Ibid.*, p. 27

³⁴ *Ibid.*, p. 31

³⁵ *Ibid.*, p. 32

³⁶ *Loc. Cit.*

³⁷ Cfr. Bendaña Guy. *Curso de Derecho... Op. Cit.*, p. 43

³⁸ Cfr. Fernández-Novóa. *Tratado sobre... Op. Cit.*, p.32.

³⁹ *Id.*

⁴⁰ *Ibid.*, p.33.

⁴¹ Cfr. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo et Bertone, Luis E., *Derecho de Marcas*, Editorial HELIASTA, Buenos Aires, Argentina, 2003, Tomo II., p. 240

⁴² Cabe mencionar que no se desestima el nivel inventivo que utilice la persona al momento de crear la marca.

sino de las mercancías o servicios que ésta vaya a proteger. Por otra parte, el signo distintivo es un bien susceptible de tráfico jurídico, independiente de la empresa, siendo que su venta no conlleva la del establecimiento, en tanto varios comerciantes pueden perfectamente proteger con la misma marca dos o más productos o servicios que sean totalmente diferentes, siempre enmarcado en el principio de especialidad⁴³ y cuidando no contravenir lo preceptuado en la ley. Sin perjuicio a lo anterior, se debe mencionar que esta teoría constituye una posición fuerte dentro de la doctrina marcaria, al punto de ser adoptada por fallos jurisprudenciales extranjeros⁴⁴.

1.2.2. Teoría de la Inmaterialidad de la marca

La otra teoría, refiere a la marca como bien inmaterial⁴⁵. Es importante resaltar, que esta tesis –nos indica Baylos- se limitaba a los derechos de autor y de Patente (del inventor), pues Kohler excluía los signos distintivos, que consideraba “manifestaciones del derecho de la personalidad”⁴⁶ y no les percibió como un objeto sino como ejercicio del derecho de personalidad expresada en la actividad comercial⁴⁷.

Fernández-Novóa asevera que el precursor de la inclusión de la marca en esta teoría fue *Alexander-Katz*⁴⁸ el que afirma que la marca es un bien inmaterial, aunque no igual que la patente o el derecho de autor. En este sentido, la marca es resultado del esfuerzo de su titular, siendo que en su fase primaria no alcanza el reconocimiento que sí logra una vez registrada⁴⁹. Fernández Novóa señala que autores alemanes como *Hagens* y *Magnus*⁵⁰ defienden esta tesis, arguyendo que la marca es un bien accesorio de la empresa y no de la persona, que tiene libertad en el tráfico comercial y que la aceptación de la universalidad de ésta injeriría en la soberanía de los estados⁵¹.

⁴³ *Infra*. Capítulo II.

⁴⁴ *Cfr.* Fernández-Novóa. *Tratado sobre... Op. Cit.*, p. 34.

⁴⁵ Sobre ello, Baylos Corrosa define inmaterial como lo “no material” y sostiene que “La creación intelectual no es una cosa, no es nada que pueda tocarse o percibirse, aunque se manifieste en cosas perceptibles que la representan.” Este autor, enfatiza la incorporeidad de los bienes natos de la creación humana. Baylos *Op. Cit.*, p. 109

⁴⁶ *Ibid.*, p.412; Fernández-Novóa también expresa este hecho *Cfr.* Fernández-Novóa. *Tratado sobre... Op. Cit.*, p.34

⁴⁷ *Cfr.* Baylos. *Op. Cit.*, p. 413; *Cfr.* Fernández-Novóa *Tratado sobre... Op. Cit.*, p.34

⁴⁸ *Cfr.* Fernández-Novóa *Tratado sobre... Op. Cit.*, p. 35

⁴⁹ *Id.*

⁵⁰ *Ibid.* p. 36-37

⁵¹ *Loc. Cit.*

También Baylos y los mismos seguidores de Kohler integran los signos distintivos a esta teoría, argumentando que es necesario darles un tratamiento unitario⁵² a todas las figuras que derivan tanto de la PI como de la Propiedad Industrial⁵³. Para Montiano Monteagudo, la naturaleza de la marca no es un tema debatido⁵⁴, pero sí señala deficiencias integrales en la tesis de Kohler cuando en sus notas cita a *Vancetti*⁵⁵, autor que critica fuertemente que la inclusión final de los signos distintivos en la tesis de los bienes inmateriales fue producto de la deficiente clasificación de Kohler, quien los ubicó dentro del derecho de personalidad y desaprovecho la oportunidad de determinar la diferencia entre la marca y los derechos patrimoniales derivados del derecho de patentes y derecho de autor⁵⁶.

Estas son las posiciones doctrinales referente a la naturaleza de la marca. En la legislación nicaragüense sería fácil adoptar la que considera a la marca como bien inmaterial, por cuanto su carácter transferible y territorial no contraviene los lineamientos trazados por el ordenamiento jurídico vigente.

Además de ello, la marca posee un carácter meramente abstracto y se materializa en los productos que protege, dado que para cumplir con su misión distintiva debe tener un acercamiento con el consumidor⁵⁷, y no es sino, siendo transportada en las mismas mercancías o servicios que tutela.

Sin embargo, las mismas diferencias que la marca guarda respecto a los demás derechos de PI, son los argumentos que cohiben su pertenencia a esta tesis. Así, la patente procura resolver un problema por medio de la técnica y la ciencia; los derechos de autor se destinan al aspecto estético, cultural y del entretenimiento de la persona con bienes ricos en creatividad e imaginación, y la marca es volcada al funcionamiento económico de la empresa a favor del comerciante, ocasionándose cuando el propietario de una marca partiendo del producto, busca un

⁵² Cfr. Baylos. *Op. Cit.*, p. 107

⁵³ Antequera Parilli plantea este supuesto Cfr. Antequera Parilli. *Op. Cit.*, p.39

⁵⁴ Cfr. Monteagudo Monedero, Monteano. *La Protección de la Marca Renombrada*. Editorial CIVITAS, 1ª Ed., Madrid, 1995., p.73.

⁵⁵ *Ibid.*, p.74

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ Cfr. Fernández-Novóa. *Tratado sobre... Op. Cit.*, p.27

signo para la publicidad del mismo, ejerciendo por los medios posibles actividades que le labren camino en los consumidores⁵⁸.

La inmaterialidad de la marca crea en la mente del consumidor una relación con el producto que distingue, da un mensaje al consumidor. Pero, sin producto o servicio que distinguir estaría carente de significado, de uso y beneficio. Es por ello, que la marca es un bien inmaterial que requiere de materialización.

1.3. CONCEPTO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

La marca constituye una fuente generadora de riqueza, fomenta la inversión⁵⁹, y propicia un ambiente de libre competencia en el mercado⁶⁰. La marca incentiva el poder adquisitivo de la población sobre un bien determinado, pues su carácter orientador facilita este propósito empresarial.

De forma general, marca es todo signo capaz de distinguir bienes o servicios⁶¹. Como signo se deben entender, las formas en que la marca se manifiesta al público, sea con una palabra, frase, denominación, dibujo, conjunto de estos, un diseño tridimensional, incluso un olor o sonido. De ahí que en la actualidad existan las marcas sonoras y olfativas⁶², como MGM (Metro Goldwyn Mayer) que además de ser denominativa y tener un dibujo con especial diseño es sonora por el rugido del León.



Para Breuer Moreno, marca es la forma en que un empresario revela su mercancía a los consumidores, utilizando una estructura determinada que permita la propagación del signo de

⁵⁸ Fernández-Novóa, *Tratado sobre... Op. Cit.*, p. 27-28

⁵⁹ Esta situación se ve presente en los varios tratados bilaterales de Inversión (TBIs), Acuerdos de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI) y Tratados de Libre Comercio (TLCs) que Nicaragua ha suscrito y firmado con otros Estados, y en los que la PI es considerada inversión.

⁶⁰ Cfr. Bendata, Victor et Bendata, Dana Ruth, *Reconstrucción del Derecho Marcario*. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Venezuela, 1994., p. 17

⁶¹ Al referirse a todo signo alude a la manifestación de la marca, la cual puede ser por un dibujo, un sonido, un olor, una frase, o un conjunto de elementos entre palabras y dibujo.

⁶² Tanto la marca sonora como la olfativa constituyen nuevos supuestos en materia marcario, y desempeñan la función distintiva por medio de un olor o un sonido. Un ejemplo de marca sonora lo constituye *Metro Goldwing Mayer* que además de ser sonora por el rugido de león, se acompaña de un diseño y un conjunto de elementos que enriquece el signo, ejemplo de marca olfativa es el *olor a hierba recién cortada* para pelotas de tenis, esta última se configura como la más novedosa en el mercado.

forma fácil y rápida en la población. Tal situación tiene lugar cuando el consumidor ha logrado relacionar el signo con el producto, creando un concepto que descansa en la mente del comprador⁶³. Lógicamente, si aumenta la comercialización del producto, también lo harán las ganancias derivadas del mismo.

Así, la marca desarrolla una doble distinción, por un lado indica los bienes y servicios del productor y por otro los diferencia respecto aquellos que pertenezcan a otros titulares⁶⁴, esta distintividad es la función por excelencia de la marca⁶⁵. Por ello, Rodrigo Uría dice: “Las marcas, son, en efecto, signos distintivos de los productos puestos en el mercado por los empresarios.”⁶⁶

En este orden, varios doctrinarios sostienen que la definición de marca se debe apreciar junto con su función por excelencia, como es la distintividad⁶⁷. Así lo señala Otamendi cuando define marca como “[...] el signo que protege un producto de otro o un servicio de otro.”⁶⁸, carácter que permite al consumidor el derecho de elegir de entre varios productos el de su preferencia⁶⁹. Esta facultad del consumidor, fomenta el libre mercado y la competencia empresarial, en la que los comerciantes amparados en un signo ofrecen sus mercancías a los consumidores⁷⁰, esperando que el concepto que produzca la marca incida en la acción de compra de estos⁷¹.

Vale mencionar el concepto que la ley de 1907 en su artículo 2 decreta sobre marca: “es el signo, nombre o dibujo aplicado a un producto industrial, agrícola o mercantil para advertir al

⁶³ Al respecto Breuer dice que marca es: “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, o comercio o explotación agrícola. La marca se identifica con el producto que distingue y, desde luego, cuanto mayor es la difusión y aceptación de ese producto, mayor valor adquiere aquélla para su titular. Simultáneamente, la marca sirve para propender a esa difusión, pues es fácilmente recordada por esa clientela.” Breuer Moreno, Pedro C., *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*. 2ª Ed., Buenos Aires, Argentina, 1946., p.31

⁶⁴ Cfr. Fernández-Novoa, *Op. Cit.*, p.28.

⁶⁵ Cfr. *Infra*. 1.4. FUNCIONES DE LA MARCA

⁶⁶ Uría Rodrigo. *Derecho Mercantil*. Imprenta Aguirre, 11ª Ed., Madrid, España, 1976., p. 60

⁶⁷ Cf. Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas*. ABELEDO-PERROT, 5ª Ed., Buenos Aires, Argentina, 2003., p.7; y Bendata *Op.Cit.*, p. 21

⁶⁸ *Ibid.* P. 8

⁶⁹ Según Otamendi, en ese estadio la marca se configura como “el vehículo de la competencia” *Id.* Martínez Medrano comparte este criterio cuando dice que “La marca constituye un signo o medio que permite al empresario identificar sus productos y servicios, y distinguirlos de otros productos o servicios iguales o similares ofrecidos por terceros en el mercado.”, por ello la marca permite al empresario entrar al comercio y competir con el resto de comerciantes sobre en el mercado. Martínez Medrano, Gabriel A., et Soucasse, Gabriela M., *Derecho de Marcas*, Ediciones LA ROCCA, Buenos Aires, Argentina, 2000. p.23

⁷⁰ Cfr. Uría Rodrigo. *Op. Cit.*, p. 60

⁷¹ Orúe Cruz, José René. *Análisis sobre el Régimen Jurídico de Protección al Consumidor en Nicaragua*. HISPAMER, 1ª Ed., Managua, Nicaragua, 2003, p. 38

público su procedencia, clase o condición y diferenciarlo de los demás de su misma especie o clase.”⁷² En el que se hace alusión a las funciones de la marca entre ellas la de distintividad enmarcada dentro de los alcances del principio de especialidad⁷³.

Ante los otros competidores, el registro de la marca se eleva como garantía de los derechos de exclusividad del comerciante y como protección al consumidor. Todo empresario deberá solicitar al Estado un permiso para explotar su bien, siendo que es el encargado de regular las relaciones comerciales desarrolladas en el mercado que tengan incidencia en los consumidores.

De esta manera, la marca aplica para bienes y servicios, así como para establecimientos y actividades comerciales⁷⁴ debido a su connotada función representadora, que permite reproducirse en el resto de signos distintivos; y en este contexto, la protección de la que ella goza es compartida con el resto de signos mercantiles que al igual que la marca cumplen con la función identificadora, con la respectiva particularidad de cada uno.

Con lo anterior se sostiene que las disposiciones marcarias son consideradas la base jurídica de la normativa de todos los signos distintivos y por consiguiente son aplicadas a estos. Por signos distintivos se entienden: el nombre comercial, el emblema, la señal de propaganda (o publicidad), las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

1.3.1. Nombre Comercial, emblema y Rótulo

Es entendido como el identificador de un “establecimiento comercial o empresa”⁷⁵, su único fin es dar a conocer la empresa dentro del mercado, y en la mayoría de sus veces, es idéntico a la razón social de la misma “[...] el nombre comercial -amplía Guy Bendaña- es la representación sintética de un



⁷² Palma Ibarra, Mario. *Protección Marcaria en Nicaragua*. Serie Textos-UNAN, Editorial Universitaria de la UNAN, 1ª Ed.. Managua, Nicaragua, 1973, Tomo I., p. 39

⁷³ *Infra*. Capítulo II.

⁷⁴ *Cfr.* Sepúlveda. *Op. Cit.*, p. 114

⁷⁵ *Cfr.* Bendaña. *Op. Cit.*, p 251

conjunto de cualidades poseídas por una empresa, como el grado de honestidad, reputación, confianza, seriedad, eficiencia y muchas otras.”⁷⁶ En este sentido, el nombre comercial se dirige a la subjetividad del consumidor, es decir, capta clientela no sólo mediante el recuerdo de la marca sino también del establecimiento comercial.

En nuestra legislación encontramos dos acepciones de nombre comercial, una en el Convenio⁷⁷ y otra en la Ley de Marcas⁷⁸, las cuales le conocen como identificador de un establecimiento empresarial en el que un comerciante distingue su negocio o actividad mercantil con cierto matiz personal propio del mercante, o sea, que aparte de diferenciar su tienda recuerda al consumidor la atención y el servicio recibido⁷⁹.

Bercovitz lo señala como “el signo o denominación que sirven para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de las actividades idénticas o similares”⁸⁰; además, menciona que el nombre comercial se puede componer de cualquier nombre⁸¹, inclusive de la razón social de la empresa⁸².

En el derecho Español al Nombre comercial le son atribuidos dos criterios, uno subjetivo que lo coloca en función de distinguir al empresario y su actividad, y otro objetivo que expone al nombre comercial como medio de reconocimiento del empresario en el mercado⁸³. Igualmente, César Sepúlveda acorde a esta acepción dice que el nombre comercial “sirve para identificar a un

⁷⁶ Bendaña Guerrero, Guy José. *Curso de Derecho de Propiedad Industrial*. Managua, Nicaragua, HISPAMER, 1999, 1ª Ed. p. 112

⁷⁷ El artículo 47 CCPPI dispone: “nombre propio o de fantasía, la razón social o la denominación con la cual se identifica una empresa o establecimiento.” Este Convenio entró en vigencia el 16 de Septiembre de 1975, aprobado por el Decreto no. 267 del 3 de Octubre de 1968 y publicado en la Gaceta, diario Oficial, Nos. 270 a 274, los días 25, 26, 27, 28 y 29 de Diciembre de 1968. Cfr. Bendaña Guy. *Curso de Derecho... Op. Cit.*, p. 32-33

⁷⁸ El párrafo noveno (9) del artículo 2 de la Ley No.380, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” (en adelante Ley No. 380) determina: “signo denominativo que identifica a una empresa o a un establecimiento.” Esta ley fue publicada en la Gaceta, Diario Oficial Número 70 del 16 de abril de 2001 y entró en vigencia el 16 de Mayo de mismo año.

⁷⁹ Cfr. Navas Mendoza, *Op. Cit.*, p. 73; Cfr. También, Consejo General. *Op. Cit.*, p. 36

⁸⁰ Rodríguez-Cano, Bercovitz Alberto. *Apuntes de Derecho Mercantil*. Editorial ARAZANDI, 2ª Ed., Navarra, España, 2001., p. 468

⁸¹ César Sepúlveda indica que un nombre comercial puede constituirse por los nombres de sus socios, el del comerciante, razón social, entre otros. Cfr. Sepúlveda. *Op. Cit.*, p. 173

⁸² Cfr. Rodríguez-Cano. *Op. Cit.*, p. 468; también Cfr. Sepúlveda. *Op. Cit.*, p.172

⁸³ Cfr. Miranda Serrano, Luis María. *Denominación Social y Nombre Comercial*. Editorial Marcial PONS, Madrid, España, 1997. p.78

comerciante, a su negociación, para distinguir la actividad comercial de una persona de la de otra.”⁸⁴.

Entonces, esta figura trabaja en aras de diferenciar una empresa del resto, y más de aquellas idénticas y semejantes (llamadas competidoras)⁸⁵. Sin embargo, es necesario señalar, que el uso del nombre comercial no es exclusivo del comercio, pues su objetivo es distinguir a una empresa de otras y en este sentido, se refiere a empresa en sentido general “Ha de notarse que hablamos de solamente de «empresa» (nombre comercial = signo distintivo de la «empresa»), sin adjetivarla de «mercantil»”⁸⁶, en cuyo caso se estaría excluyendo aquellas entidades sin fines de lucro que aunque no participan en el mercado hacen uso de esta figura.

La función que realiza este nombre comercial incide en aspectos comunes de la marca, o mejor dicho, en las funciones de la marca. El *goodwill*, la función publicitaria y la de calidad son características de las que el Nombre comercial se beneficia⁸⁷, en tanto puede armarlo de prestigio comercial “Pero también –es- la representación sintética de un conjunto de cualidades poseídas por una empresa, como el grado de honestidad, la reputación, la confianza, la seriedad, la eficiencia y muchas otras más”⁸⁸. A pesar de ello, es la función distintiva la que más connota y recibe mayor protección por las legislaciones⁸⁹.

Esto último, recuerda que el nombre comercial a utilizar debe estar plenamente disponible, es decir no estar registrado o en trámite de registro otro igual o semejante, para que los derechos exclusivos derivados del mismo sean dados a su titular enteramente y no afecte derechos de terceros⁹⁰.

⁸⁴ Sepúlveda. *Op. Cit.*, p. 171

⁸⁵ Cfr. Miranda Serrano. *Op. Cit.*, p. 102

⁸⁶ *Ibid.*, p. 91

⁸⁷ *Ibid.*, p. 103 - 104

⁸⁸ Sepúlveda. *Op. Cit.*, p. 171

⁸⁹ Cfr. Miranda Serrano. *Op. Cit.*, p. 106

⁹⁰ *Ibid.*, p. 162

1.3.1.1. El emblema

El emblema consiste en una letra, sigla o abreviatura⁹¹ indicativa de la empresa. El artículo 2 del protocolo de modificación⁹² lo conceptualiza como: “Un signo figurativo que identifica y distingue a una empresa o a un establecimiento.” Y según la ley de marcas el signo no solo puede ser figurativo sino también “mixto”⁹³.

Cabanellas hace referencia que el emblema pertenece a la categoría de dibujos y se concibe como “signos figurativos simples que corporizan una noción”.⁹⁴ Este autor cita a Halperín quien trata al emblema como “un signo gráfico característico que sirve al fin de individualizar la empresa generalmente una sigla o una letra, a menudo registrada como marca”⁹⁵, pero lo cierto es que el emblema es identificativo de la empresa, y todos sus beneficios giran en función de ella. Igualmente, su aplicación podrá efectuarse sobre la empresa o los bienes que deriven de esta, fungiendo en muchos casos a la par de la marca o el nombre comercial⁹⁶.

1.3.1.2. El Rótulo

El rótulo distingue un local “Signo visible que identifica a un local comercial determinado.”⁹⁷, que diferente al emblema facilita la ubicación de la tienda o establecimiento comercial. De esta definición legal difiere Cabanellas, quien afirma que el rótulo va adherido al producto como etiqueta que suministre información adecuada al consumidor para la adquisición del bien⁹⁸. Bercovitz revela que en la legislación española lo utilizan como distintivo de establecimiento, y que una empresa puede tener solamente un rotulo, mismo que será utilizable por el resto de sucursales (de haber)⁹⁹.

⁹¹ El Doctor Guy Bendaña menciona que las iniciales o sílabas conjuntas pueden constituir un emblema en tanto representen a la empresa. Cfr. Bendaña Guy. *Curso de Derecho... Op. Cit.*, p. 119; En esta línea un emblema puede ser **BAC** que corresponde al *Banco Centroamericano*, o bien **CSSA** o **DICSA** que significan *Café Soluble S.A.*, y *Distribuidora Café Soluble S.A.*

⁹² Protocolo de Modificación del Convenio Centroamericano, firmado el 30 de Mayo de 1994 en San Salvador, y ratificado mediante el Decreto No. 1439 del 26 de junio de 1996, publicado en la Gaceta, Diario Oficial Número 143 del 31 de julio de 1996. Bendaña, Guy. *Curso de Derecho... Op. Cit.*, p. 33

⁹³ Cfr. Artículo 2 de la Ley de marcas.

⁹⁴ Cabanellas et Bertoné., *Ob. Cit.*, p. 405

⁹⁵ *Ibíd.* p. 27

⁹⁶ Cabanellas et Bertoné., *Ob. Cit.*, p.27

⁹⁷ Párrafo 12 del artículo 2 de la Ley No. 380.

⁹⁸ Cfr. Cabanellas et Bertoné., *Ob. Cit.*, p.29

⁹⁹ Cfr. Bercovitz. *Op. Cit.*, p. 470

Empastando un poco estas figuras, es válido mencionar que tanto la marca, como el rótulo y el nombre comercial guardan sus diferencias, las que generalmente versarán en su parte funcional, misma que se enmarca en la regla de especialidad¹⁰⁰. Así, la marca distingue productos y servicios, el rótulo un establecimiento de otro, y el nombre comercial al empresario y su actividad comercial, todos contra el resto de competidores¹⁰¹.

En lo que respecta al Emblema y al Rótulo le son aplicables las disposiciones en torno al nombre comercial¹⁰², y como al nombre comercial se le aplicará todo lo relativo a las marcas, excepto lo referido a la clasificación de Niza¹⁰³, en estas tres figuras tendrán presencia las disposiciones y los criterios doctrinarios de las marcas y muy particularmente lo que respecta al principio de especialidad¹⁰⁴.

1.3.2. La Señal de Propaganda¹⁰⁵

Bendata entiende la señal de propaganda como “tipos de marcas, extensiones y prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad.”¹⁰⁶, encargadas de propiciar un ambiente óptimo para la comercialización ágil del producto. Generalmente consiste en una frase que coadyuva a la marca en su propósito comercial, sea sobre la actividad de la marca o el mismo establecimiento en el caso de los nombres comerciales.

Nuestra legislación ha compartido este criterio, ya en el CCPPI y en la ley No. 380 se le define como “toda leyenda, anuncio lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado, o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, mercancía o servicio, empresa o establecimiento.”¹⁰⁷.

¹⁰⁰ Cfr. Miranda Serrano. *Op. Cit.*, p. 77

¹⁰¹ *Ibid.*, p. 78

¹⁰² Artículos 66 y 67 de la Ley No. 380. En la legislación española de forma supletoria rigen las leyes marcarias. Cfr. Bercovitz. *Op. Cit.*, p. 470

¹⁰³ Artículo 64 de la Ley No. 380 y artículo 56 del Decreto 83-2001

¹⁰⁴ Así lo manifiesta Bercovitz Cfr. Bercovitz. *Op. Cit.*, p. 468

¹⁰⁵ Hay autores que le llaman lema comercial o señal de publicidad.

¹⁰⁶ Bendata. *Op. Cit.*, p. 230

¹⁰⁷ Ambas disposiciones plantean el mismo concepto, el CCPPI en su artículo 59, y la Ley No. 380 en el párrafo 4 del artículo 2 con la diferencia que en su parte infine agrega: “o local comercial”.

Se podría decir que es accesoria a la marca por cuanto refuerza la publicidad de esta, sin perjuicio de que a futuro pueda obtener distintibilidad en el mercado por el particular uso, con capacidad tal que incluso le permita ser registrada como marca¹⁰⁸.

Con la señal de propaganda se pretende “atraer la atención del público sobre un determinado producto, servicio o establecimiento”¹⁰⁹; además, esta figura promueve que el consumidor en su mente recuerde el signo y lo relacione con el producto más fácilmente “el lema publicitario tiene la función primordial de que el consumidor lo recuerde o memorice, de tal manera que invariablemente, por medio de un proceso mental natural de asociación, éste identifique y vincule al lema con el producto y a la inversa.”¹¹⁰.

La Señal de Propaganda al igual que el nombre comercial, el emblema y el rótulo le son aplicadas todas las disposiciones marcarias que no sean incompatibles con las propias¹¹¹, y de esta forma el principio de especialidad.

1.3.3. Indicaciones Geográficas

Una indicación geográfica distingue un producto agrícola o industrial proveniente de una zona geográfica determinada, producto que goza de cierta calidad considerada por los consumidores. Su protección es variable y se efectúa tanto en el plano nacional como internacional.

Según el CCPPI se define como “aquellos nombres del lugar o de la región que se aplican legalmente a un producto, sea este agrícola, natural o fabricado, y que denotan una calidad especial de la mercadería”¹¹². La ley de marcas la conceptualiza como la “Indicación que identifica a un producto como originario de un país, de una región o localidad, cuya calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores humanos y naturales. Todo signo o combinación de signos, en cualquier

¹⁰⁸ Bendata. *Op. Cit.*, p. 231

¹⁰⁹ Bendaña Guy. *Curso de Derecho...* *Op. Cit.*, p.120

¹¹⁰ Jalife Daher, Mauricio. *Marcas: Aspectos Legales de las Marcas en México*. Editorial SISTA, 5ª Ed., México, 2000., p. 63

¹¹¹ Artículos 63 y 64 CCPPI, artículo 57 de la ley No. 380 y artículo 53 del Decreto 83-2001

¹¹² Artículo 72, párrafo 2 CCPPI.

forma, serían susceptibles de constituir una indicación geográfica.”¹¹³ En ambas disposiciones, una indicación hace alusión al lugar de producción, elaboración o fabricación de un producto. M^a Gómez Solano y Botana Agra expone n que la indicación geográfica puede ser directa o indirecta, en el sentido que la primera remite al nombre de un lugar geográfico específico y el segundo alude a una zona¹¹⁴.

La función primordial de la indicación geográfica es señalar el origen del producto que distingue y facultar a todos los productores de esa localidad el uso de la misma. Este signo se divide en dos categorías: la Indicación de procedencia (también llamada indicación de fuente o denominación geográfica) y la denominación de origen (conocida también como apelación de origen).

La indicación de procedencia muestra el lugar, origen, país o región de producción, elaboración o extracción de un bien determinado¹¹⁵; la denominación de origen cumple todas las funciones anteriores, pero adicionalmente manifiesta que la calidad excepcional del bien se debe a las características, condiciones climáticas y elementos del lugar o bien al especial modo de preparación empleado en esa zona¹¹⁶. Un ejemplo de denominación de origen lo constituye la *Artesanía Talavera* de Puebla, México, que goza de un proceso de elaboración y material único para su producción¹¹⁷. Sobre lo anterior vale afirmar que toda denominación de origen es una indicación de procedencia, pero ésta (indicación de procedencia) no siempre constituye una denominación de origen.

Las formas de protección de las Indicaciones Geográficas son variadas y depende de cada legislación la elegida. Así, pueden protegerse por ley, decreto, registros de indicaciones geográficas, marca colectiva, marca de certificación, normas de competencia desleal, protección

¹¹³ Artículo 1 de la ley No. 580, “Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” (en adelante Ley No. 580), publicada en la Gaceta, Diario Oficial, Número 60, del 24 de Marzo de 2004. El artículo sin la reforma decía: “Nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca a un país, una región, una localidad o un lugar determinado”.

¹¹⁴ Cfr. Botana Agra, Manuel José. *Las Denominaciones de Origen*. Editorial MARCIAL PONS, Volumen 2., Madrid-Barcelona, España, 2001., p. 19; también Cfr. Gómez Lozano, M^a del Mar. *Denominaciones de Origen y otras Indicaciones Geográficas*. Editorial ARAZANDI S.A., 1^a Ed., Navarra, España, 2004., p. 25

¹¹⁵ Botana Agra. *Op. Cit.*, p. 19

¹¹⁶ *Ibid.*, p. 20-21

¹¹⁷ La artesanía Talavera se fabrica a base de barro blanco y dentro del proceso de elaboración varones moldean la artesanía y una vez obtenida la forma requerida la decoración la efectúan las mujeres.

sui generis, incluso por normas civiles. Todo Estado o nación se reserva el derecho de proteger a esta figura según le convenga, utilizando una o varias de las formas anteriormente señaladas.

Por otra parte, existe la posibilidad de obtener tutela internacionalmente, ya sea con acuerdos bilaterales o multilaterales¹¹⁸. En ambos casos se requiere que exista regulación nacional de la materia, de lo contrario sería ineficaz tal tratado. Además, para materializar cualquiera de estos acuerdos se aplica el principio de reciprocidad, o sea que de previo se exige reconocimiento de parte de un Estado para que el otro haga efectivo tal Convenio en su país.

Nuestra legislación permite que las indicaciones geográficas se protejan a través de ley, decreto, marcas colectivas y normas de competencia desleal¹¹⁹. Por otra parte, a las denominaciones de origen le son aplicables las disposiciones de las marcas (al igual que el resto de signos distintivos) en cuanto no sean excluyentes o contrarias a las propias¹²⁰.

1.4. FUNCIONES DE LA MARCA

1.4.1. Distintividad

La marca en sentido estricto, debe ser capaz de distinguir los bienes o servicios para los cuales ha sido solicitada, y de forma paralela diferenciarlos de aquellos que pertenecen a otros titulares¹²¹ y que se encuentran en el mercado¹²². Esta acción se conoce como *distintibilidad de la marca*.

¹¹⁸ Los acuerdos bilaterales se suscriben entre Estados que de forma recíproca reconocen las Indicaciones geográficas que están protegidas por las legislaciones de cada uno de ellos, e igual sucede con los acuerdos multilaterales. La OMPI administra estos acuerdos multilaterales; actualmente se utiliza el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

¹¹⁹ El párrafo 1° del artículo 72 de la Ley No. 380 establece quienes están facultados para tales efectos: “Se registrará una denominación de origen a solicitud de cualquier entidad formalmente constituida que represente a dos o más 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. También se registrará una denominación de origen a solicitud de una autoridad nacional competente.”

¹²⁰ Cfr. Párrafo 1° del artículo 58 del “Decreto No. 83-2001, Reglamento de la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos” (en adelante Decreto No. 83-2001), publicado en la Gaceta, Diario Oficial, Número 183 del 27 de septiembre de 2001.

¹²¹ Cfr. Bendaña Guy, *Curso de Derecho...* Op. Cit., p. 147. También Ricardo Bendaña comparte este pensamiento. Cfr. Bendaña Guerrero, Ricardo José. *La Comparación de Marcas Denominativas en las que Intervienen elementos carentes de distintividad*. Multigrafic, 1ª Ed., Managua, 2003., p. 68

¹²² Por estos se deben entender aquellos que se distinguen con marcas y los que no la llevan. Cfr. Palma Ibarra. Op. Cit., p. 81

Para muchos autores, ésta es la función primordial de la marca¹²³, pues sostienen que si la marca no es capaz de diferenciar un bien o un servicio en el comercio respecto de los de su misma especie, no puede ser marca¹²⁴. De modo que el signo que pretendiendo no consiga distinguir bienes y servicios es incapaz de ser marca¹²⁵. Otros autores mencionan que la distintividad es un carácter que le obliga a la marca ser original y novedosa¹²⁶.

La distintibilidad se desarrolla en dos aspectos, intrínseca y extrínsecamente. El primero refiere a la representatividad que el elemento designado para ser marca posea frente al producto o servicio a proteger, esto es, que pueda diferenciar la denominación del nombre común o propio de la mercancía¹²⁷. En segundo lugar, se encuentra la capacidad que tiene la denominación de diferir del resto de signos *registrados* y *solicitados*¹²⁸. Un signo que esté privado de estos elementos es insuficiente y por tanto no obtendría protección alguna¹²⁹.

Cabe mencionar, que la distintibilidad no intenta identificar en razón de calidad u origen¹³⁰, sino más bien en función del signo frente a los bienes a distinguir y frente al resto de marcas registradas o en trámite de registro. Incluso, el mismo principio de especialidad permite que varias marcas idénticas coexistan en el comercio, siempre y cuando los bienes o servicios protegidos por una u otra marca no sean semejantes o iguales a los de la solicitada, es decir siempre que sean totalmente disímiles.

¹²³ Así lo estipula Otamendi *Cfr. Otamendi. Op. Cit.*, p. 9; y Martínez Medrano, este último adiciona que “la marca distingue la especie dentro del género” Martínez et Soucassee, *Derecho de... Op. Cit.*, p.30; Otro autor que afirma tal supuesto es Cabanellas de las Cuevas, quien asevera que el resto de funciones del signo se someten a la distintiva. *Cfr. Cabanellas et Bertoné., Ob. Cit.*, p. 30

¹²⁴ Otamendi sugiere estos criterios, pues el consumidor al comprar un bien lo hará dependiendo de la capacidad distintiva del signo que lo ampara, “la marca servirá para que el comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio que otra vez antes adquirió.” Otamendi. *Op. Cit.*, p. 9

¹²⁵ *Cfr. Cabanellas et Bertoné., Ob. Cit.*, p. 30

¹²⁶ Así lo señala Guy Bendaña, quien inserta la novedad y originalidad de la marca en la distintibilidad. En este sentido, aclara, que es original cuando no usa términos vulgarizados, descriptivos o de uso común, o bien si no enuncia las características del producto; será novedoso si tal marca no está siendo utilizada en el comercio, o sea que no deberá recaer en confusión con los demás signos registrados salvaguardando así los derechos de terceros. *Cfr. Bendaña Guy. Curso de Derecho... Op. Cit.*, p. 51-52

¹²⁷ *Cfr. Martínez et Soucassee, Derecho de... Op. Cit.*, p. 31; para Palma Ibarra la distintividad extrínseca refiere. “cuando no se presta a confusión con las otras fuentes, ni con los conceptos genéricos o descriptivos que no son susceptibles de apropiación individual como marcas por pertenecer al dominio público.” Palma Ibarra. *Op. Cit.*, p. 86

¹²⁸ *Cfr. Martínez et Soucassee, Derecho de... Op. Cit.*, p. 31; También Bendaña Ricardo. *Op. Cit.*, p. 69

¹²⁹ *Cfr. Cabanellas et Bertoné., Ob. Cit.*, p. 30

¹³⁰ *Cfr. Ibid.* p. 33

1.4.2. Indicadora de origen

Esta función contempla dar a conocer al consumidor la procedencia del bien¹³¹. Inicialmente¹³² dotaba de gran importancia al fabricante del producto o servicio, pues ante la presencia de la marca en representación del producto o servicio el consumidor le aducía un determinado origen¹³³.

Dicho lo anterior, es notoria la acción informativa que ejercía la marca para con el público, y adicionalmente a ello concedía al titular la posibilidad de utilizar dicha marca para productos o servicios de la misma clase¹³⁴.

Sin embargo, esta función ha perdido valor ante el desinterés de conocer al productor, sabiendo que de todos modos al final siempre se le vinculará a una procedencia particular; caso contrario sucede con la función de garantía de calidad que ostenta mayor importancia tanto para los fines mercantiles de la marca como para los económicos de los consumidores¹³⁵.

Esta apatía sobre el origen no debe entenderse como *indiferencia*¹³⁶, ya que el consumidor presume la buena fe y responsabilidad empresarial del fabricante. Ciertamente es que el consumidor no ignora que el bien pertenezca a un titular determinado o a varios, porque basta que éste vea una marca con rasgos particulares para vincularla con una fuente de procedencia sin que con ello sepa quien es su titular¹³⁷.

¹³¹ Cfr. Sepúlveda. *Op. Cit.*, p. 8

¹³² Para Guy Bendaña la marca data de la edad media, específicamente con el desarrollo del comercio y de la industria, en donde importaba más la personalidad del productor que el bien mismo. Por consiguiente, es obvio pensar la importancia acreditada al origen del producto. Cfr. Bendaña Guy. *Curso de Derecho... Op. Cit.*, p.66

¹³³ Cfr. Fernández-Novoa, *Tratado sobre... Op. Cit.*, p.70

¹³⁴ Cfr. *Id.*

¹³⁵ Cfr. *Infra c)* Garantía de Calidad

¹³⁶ El término indiferencia lo menciona Fernández-Novoa cuando hace alusión a la apatía aparente que los consumidores han implementado en nuestros días: "la circunstancia de que sea desconocida la identidad de la empresa fabricante o distribuidora de los productos o servicios de marca no significa en modo alguno que la identidad sea indiferente: desconocido no es sinónimo de indiferente. El consumidor puede desconocer el nombre del empresario que emplea la marca; pero confía en que, sea quien fuere, el empresario será siempre el mismo." Fernández -Novoa, *Tratado sobre... Op. Cit.*, p.70; Esta nueva realidad también debe su existencia a los giros comerciales que las economías mundiales han ido desembocando, el libre comercio imposibilita conocer al dueño de cada bien o servicio proveído en el mercado.

¹³⁷ Cfr. Palma Ibarra. *Op. Cit.*, P. 82

Otamendi señala que las marcas se enfocan en los bienes a distinguir y la calidad de los mismos, y no a un origen debido a la inseguridad en la exclusividad absoluta y permanente del signo, contemplando la posibilidad de ser empleado al mismo tiempo por diferentes titulares y para productos distintos¹³⁸.

Otro factor de este giro doctrinal, son las múltiples figuras contractuales a través de las cuales puede ser transferida la marca¹³⁹, ya sea por cesión, licencia, franquicia, *joint venture*, *know how*, entre otro contrato que pueda efectuarse; estos connotan la flexibilidad de la titularidad de la marca, en las que el derecho no tiene poder coercitivo mas que para la figura contractual en sí; ya Cabanellas de las Cuevas señala, que no existe impedimento para la transferencia de la marca, pues el derecho carece de facultad para limitar la autonomía de voluntad de las partes y el único control normativo aplicable sería a través de las disposiciones mercantiles (destinadas a normar la empresa) y las de competencia desleal¹⁴⁰.

1.4.3. Garantía de calidad

El valor pecuniario de la marca se debe a los consumidores, quienes le atribuyen un nivel de calidad «x»¹⁴¹, recordado al momento de compra, en el que una marca es cotejada de forma sucesiva con otra¹⁴². El consumidor que ha adquirido el bien anteriormente conserva el recuerdo del antecedente vivido, y guarda una calificación para el mismo con el que (posiblemente) comparará el resto de productos idénticos ofrecidos, “la marca –ha dicho Fernández-Novoa- es un signo que indica una cierta calidad del producto o servicio en la realidad del Mercado y, sobre todo, en las experiencias y vivencias de los consumidores”¹⁴³. Curiosamente, el consumidor otorgará al bien una calidad *uniforme*, y sí se muestra satisfecho, deseará adquirirlo nuevamente¹⁴⁴ buscando en él igual o mejor calidad¹⁴⁵.

¹³⁸ *Ibíd.* p. 8

¹³⁹ Es válido mencionar que la transferencia puede ser de dos tipos, por acto entre vivos y mortis causa.

¹⁴⁰ *Cfr.* Cabanellas et Bertoné., *Ob. Cit.*, p. 41

¹⁴¹ *Cfr.* Fernández Novóa. *Tratado sobre... Op. Cit.*, p. 73; Martínez Medrano dice que: “No indica una calidad alta o baja, sino una calidad estándar.” Martínez et Soucasse., *Derecho de... Op. Cit.*, p. 33;

¹⁴² *Cfr.* Fernández-Novóa, *Tratado sobre... Op. Cit.*, p.73

¹⁴³ Fernández-Novóa, *Tratado sobre... Op. Cit.*, p.73

¹⁴⁴ *Cfr.* Palma Ibarra. *Op. Cit.*, p. 82

¹⁴⁵ *Cfr.* Otamendi. *Op. Cit.*, p. 10

Bajo este enfoque, se cree que la calidad adquirida por el productor se mantiene para dicho bien, siempre susceptible de ser mejorada¹⁴⁶ y de ser transmitida a otros productos amparados por tal signo. Incluso, cuando se transfiere el producto con la marca se procura preservar dicha excelencia, tal y como ocurre en los contratos de *franquicia comercial*¹⁴⁷ en los que el franquiciado se obliga a mantener un estándar de calidad sobre el bien y servicio brindado.

Cabe señalar, que las disposiciones marcarias no exigen que la marca cumpla esta función, pues no existe normativa alguna que lo disponga¹⁴⁸ ni forma de obligar al productor a conservar una calidad determinada, por lo que será de la voluntad de éste que dependerá que la calidad de un bien se mantenga o varíe. Cualquiera que sea el caso, los efectos derivados de ese actuar los sufrirá el productor y no los consumidores, quienes pueden comprar bienes similares y de mejor calidad¹⁴⁹; claro está, que la preservación de un nivel de calidad aseguraría clientela y beneficios económicos al fabricante. Por tanto, se puede afirmar que la regulación jurídica de la calidad de una marca sólo se presenta en los contratos relativos a la franquicia y la licencia, en los que el titular de la marca se garantiza que el resto de personas que explotan el bien no mermen el prestigio alcanzado en el mercado¹⁵⁰.

Al respecto, vale la pena mencionar que la marca toma curso en el mercado (lugar en que es comercializada) y que su poder adquisitivo depende de la aceptación que esta tenga en la mente de los consumidores, los que gozando de su facultad de elección optarán por aquella mercancía de su preferencia. De esta manera, el comprador ilustrado por su recuerdo deseará tomar posesión de la mercancía de buena reputación anteriormente adquirida, hecho que aumentará las ventas del producto y elevará las utilidades del titular, el que incentivado por el ingreso considerable conservará la calidad del producto para mantener la relación de compra y venta con el consumidor¹⁵¹ y su posición en el mercado.

¹⁴⁶ Cfr. Cabanellas et Bertoneé., *Ob. Cit.*, p. 48

¹⁴⁷ Cfr. Martínez et Soucassee, *Derecho de... Op. Cit.*, p. 34; también Otamendi *Op. Cit.*, p. 10

¹⁴⁸ Igual sucede en legislaciones como la argentina, en las que las disposiciones marcarias regulan sobre los casos de publicidad engañosa, y no exigen que el vendedor mantenga la calidad del bien, incluso el uso de calidad similar por otros competidores. Cfr. Cabanellas et Bertoneé., *Ob. Cit.*, p. 47 y también. Martínez et Soucassee, *Derecho de... Op. Cit.*, p. 34

¹⁴⁹ Cfr. Otamendi. *Op. Cit.*, p. 10

¹⁵⁰ Cfr. Fernández-Novoa. *Tratado sobre... Op. Cit.*, p. 74

¹⁵¹ Martínez Medrano habla de un Contrato Social entre el comprador y oferente, en el cual existe una característica particular sobre el bien que el productor esta obligado a mantener, so pena de rechazo por los consumidores. Obviamente, el consumidor siempre cree que adquiere el producto con la misma calidad, hecho que motiva su acción de compra. Cfr. Martínez et Soucassee, *Derecho de... Op. Cit.*, p. 83; Fernández-Novoa. *Tratado sobre... Op. Cit.*, p.74

1.4.4. Publicidad¹⁵²

La forma de dar a conocer al público la marca, el origen y la calidad de la misma se encuentra en esta función¹⁵³; la cual –según Otamendi– plantea “el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular.”¹⁵⁴. Este nexo, denota la labor transportadora de la marca que consiste en llevar un mensaje al consumidor con el objetivo de atraer clientela y propiciar la compra del bien¹⁵⁵. En este sentido, Palma Ibarra sostiene que la publicidad de la marca se desarrolla también en la capacidad que el signo posea en atraer clientela, y luego en el mensaje que éste comunique al público¹⁵⁶; o sea, que la marca debe ser suficientemente llamativa para captar la atención del consumidor, y adherido a ello deberá significarle algo a éste¹⁵⁷.

Así, la marca procura conceptualizar en el comprador las características particulares del bien que distingue. Esta acción no debe entenderse como el derecho a la información¹⁵⁸ que poseen los consumidores¹⁵⁹, sino como parte del *marketing* del producto o servicio ofrecido que realiza la marca. De esta forma, la función publicitaria de la marca se destina en beneficio del empresario y se erige como herramienta particular para la comercialización de su bien.

¹⁵² Cfr. Bendata. *Op. Cit.*, p. 57- 64

¹⁵³ Cabanellas afirma que en primer lugar la marca señala los bienes o servicios que distingue, acto seguido la procedencia de estos, y finalmente, en conjunto con el recuerdo que guarde el consumidor con la experiencia vivida con la marca la calidad que ella ostenta. De esta forma, alrededor del signo se crea una aureola conceptual que invade de información la mente del consumidor al momento de visualizar el signo. Cfr. Cabanellas et Bertoné., *Ob. Cit.*, p. 53-54

¹⁵⁴ Cfr. Otamendi. *Op. Cit.*, p.11

¹⁵⁵ Cfr. Palma Ibarra. *Op. Cit.*, p. 83

¹⁵⁶ Cfr. Cabanellas et Bertoné. *Op. Cit.*, p. 54

¹⁵⁷ También Monteagudo Monedero comparte esta hipótesis; este autor determina que la función publicitaria de la marca actúa en tres planos: la primera corresponde al reconocimiento que efectúa el consumidor del producto amparado por la marca, el segundo consiste en inducir al consumidor a creer que el producto mantendrá su calidad a futuro en aras de mantener su clientela, y el tercero refiere a su conformación como tal, es decir la *imagen* que le distinga del resto de productos idénticos y similares. Cfr. Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 65-66

¹⁵⁸ El derecho a la información es propio del consumidor, y trata de provisionar a este de los datos necesarios que le permitan decidir si adquirir o no el bien. Así lo expone René Orúe, quien dice: “Considerando las complejidades del mercado, lo que dificulta a los consumidores o servicios ofertados. Por tanto había que informar a los consumidores sobre los productos ofertados, determinar sus calidades, composición, precios, fecha de vencimiento, riesgos por consumir o utilizar un producto, así como cualquier contraindicación.” Cfr. Orúe Cruz. *Análisis sobre... Op. Cit.*, p. 26

¹⁵⁹ Cabanellas previene del cuidado que se debe tener en confundir la publicidad de la marca con el término información, pues con esta no se pretende dar a conocer las propiedades del producto Cfr. Cabanellas de las Cuevas. *Op. Cit.*, p. 53; o los datos que por ley son exigibles en el etiquetado de productos Cfr. Orúe Cruz. *Análisis sobre... Op. Cit.*, p. 94

1.4.5. Condensadora de goodwill

El *goodwill* se conoce como la buena fama del signo, carácter que es otorgado por los consumidores. Esta función se ubica un peldaño arriba del resto, porque es un propósito de la marca llegar a ser reconocida. No obstante, también es un paso para alcanzar la notoriedad y el renombre del signo.

Fernández-Novoa nos habla de esta función y dice: “goodwill o buena fama que presupone la preferencia que el público de los consumidores otorga a los productos dotados con la marca; y entraña la expectativa razonable de que un producto o servicio será reiteradamente adquirido o contratado porque cuenta con el favor del público.”¹⁶⁰. Lograr esta consideración indica que además de la publicidad empleada con el signo, éste goza de alto nivel de calidad y gran aceptación por el público consumidor¹⁶¹.

Esta función marcaría se compone de tres elementos: “la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca; la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma y la potencia publicitaria o *selling power*”¹⁶² éste último que en español es *poder de venta*.

El *goodwill* se aplica a los bienes o servicios revestidos con el prestigio de la marca, la que a su vez les distingue sobremanera del resto de bienes comercializados. Por esta razón esta función debe ser muy tomada en cuenta al momento de determinar la existencia de confusión¹⁶³.

1.5. PRINCIPIOS DEL DERECHO MARCARIO

En Nicaragua, el ordenamiento jurídico vigente regula a las marcas a través de una serie de leyes y reglamentos que determinan sus requisitos, formalidades, procedimientos, derechos,

¹⁶⁰ Fernández-Novoa. *Tratado sobre... Op. Cit.*, p. 76

¹⁶¹ *Ibid.* p. 77; Martínez Medrano sostiene que el *goodwill* de la marca tiene tres componentes: la publicidad, la *potencia publicitaria*, y la calidad de los bienes o servicios distinguidos. Cfr. Martínez et Soucasse *Derecho de... Op. Cit.*, p. 35

¹⁶² Martínez Medrano, Gabriel et Soucasse, Gabriel. *Daños a la reputación de la marca en el proceso de transacción económica*, en <http://www.dpi.bioetica.org/medrano4.htm>, 2003. p. 2

¹⁶³ Cfr. Martínez Medrano. *Op. Cit.*, p. 35

etc. Tales disposiciones se nutren de los principios generales del derecho así como de aquellos propios de su materia, y que muchas veces precisan sus límites y alcances¹⁶⁴.

1.5.1. Principio de territorialidad.

Este principio tiene su origen en el derecho internacional público, y sostiene que la Norma Jurídica Interna sólo aplica al territorio del Estado para el cual fue plasmada. Su aplicación extraterritorial dependerá de la existencia de una norma conflictual internacional o doméstica que le faculte para tales efectos.

Justamente, todo representante gubernamental carece de potestad para crear normas jurídicas que tengan como destinatarios finales países diferentes al suyo, siendo que cada Estado es soberano en el desarrollo de sus políticas de gobierno y administración pública¹⁶⁵, a lo cual el resto de naciones están imposibilitadas de inmiscuirse y mucho menos intervenir o injerenciarle.

Igualmente, en el territorio de un estado tienen plena vigencia tanto normas de Derecho Interno como las de Derecho Internacional, mismas que al final forman parte de la legislación nacional previo cumplimiento de los trámites y formalidades que la ley y Constitución Política establecen¹⁶⁶.

Ahora, en el derecho marcario ocurre lo mismo, pues las disposiciones en torno a esta temática pierden aplicabilidad fuera de las fronteras del país¹⁶⁷, ya Martínez Medrano anuncia:

¹⁶⁴ Cfr. *Ibíd.* p. 49

¹⁶⁵ La voluntad creadora de normas jurídicas le corresponde a cada estado y debe manifestarse sin injerencias extranjeras. Si se pretendiera influir del exterior en esa voluntad se afectaría la soberanía. Por tanto, es manifestación de soberanía que los demás estados no pretendan influir la libre manifestación de voluntad de los estados soberanos al crear la norma jurídica internacional. Es manifestación de soberanía preconizar y respetar el principio de no intervención que es un derecho del estado soberano y un deber de los demás sujetos de la comunidad internacional.

¹⁶⁶ Según la Constitución Política de la República de Nicaragua, los tratados son parte de nuestro ordenamiento jurídico vigente, lo que se corrobora en el párrafo segundo del artículo 10 que decreta: "La República de Nicaragua únicamente reconoce obligaciones internacionales sobre su territorio que hayan sido libremente consentidas y de conformidad con la Constitución Política de la República y con la normas de Derecho Internacional. Así mismo, no acepta los tratados suscritos por otros países en los cuales Nicaragua no sea Parte Contratante." También, la Convención de Viena sobre los tratados en su artículo 29 hace alusión a este principio: "Ámbito territorial de los tratados. Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo."

¹⁶⁷ Otamendi refiriéndose al Estado Argentino manifiesta "El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial argentino. Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país." Otamendi, *Op. Cit.*, p.26; Cfr. Martínez et Soucassee *Derecho de... Op. Cit.*, p. 51

“Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía”¹⁶⁸. Esta afirmación refiere al carácter jurisdiccional de la norma marcaria, porque la protección y beneficio que ofrece la ley no será utilizable en otro país que no sea Nicaragua.

Familiar situación vive la marca extranjera¹⁶⁹, la que no goza de excepción alguna respecto a las formalidades y los requisitos que la legislación nacional exige para las solicitudes de marcas y signos distintivos. Cabe señalar que los tratados internacionales de esta materia, sean bilaterales o multilaterales, no plantean un registro marcario internacional que conceda a la marca protección universal¹⁷⁰, ya que cada Registro Nacional se reserva el derecho de admitir o denegar la solicitud de inscripción de un signo; tampoco se dispone de un mecanismo de exoneración de estas exigencias.

En este sentido, cualquier persona puede pretender el registro de una marca ajena siempre y cuando no se encuentre registrada o en trámite de registro¹⁷¹, salvo que la ley procure una protección ante tal situación; como ocurre con el derecho de prioridad y la protección *tal cual es*, figuras que facilitan el registro de marcas en otros estados y que se encuentran manifiestas en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París)¹⁷². Estas normas son aplicables únicamente a los Estados partes del tratado.

1.5.1.1. Derecho de Prioridad

De forma general, se puede decir, que el derecho de prioridad¹⁷³ lo ostenta la persona que solicita la inscripción de una marca en un país anterior (denominado país de origen) dentro de los

¹⁶⁸ Martínez Medrano. *Derecho de...Op. Cit.*, p. 51

¹⁶⁹ *Id.*

¹⁷⁰ Es decir, protección en todos los Estados.

¹⁷¹ *Cfr.* Cabanellas et Bertoné. *Op. Cit.*, p. 239

¹⁷² Adoptado en Estocolmo el 14 de Julio de 1964.

¹⁷³ Este principio se encuentra en el artículo 6 de la Ley de Marcas que establece: “**Derecho de Prioridad.** 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 registrará por lo estipulado en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y, supletoriamente por esta ley y sus normas reglamentarias.

6 meses siguientes a la solicitud primera, para lo cual deberá presentar copia de ésta en los registros de marcas que desee tener protegido su signo y hacer uso de esta figura.

1.5.1.2. Protección *tal cual es*

La protección *tal cual es*¹⁷⁴ opera cuando la persona está imposibilitada de activar el derecho de prioridad. Este mecanismo consiste en registrar la marca igual como se inscribió en el país de origen, aplicándose, siempre y cuando no existan impedimentos para registrar el signo, dado que la norma que lo regula plantea una serie de causales a las que debe ser sometida la marca solicita¹⁷⁵. Superado ello el registro competente determinará si puede ser inscrita.

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, 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 que 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.” Esta disposición tiene su origen en el artículo 4 del Convenio de París que establece prioridad para todas las figuras de propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor) de las que se solicite registro.

¹⁷⁴ Esta protección se localiza en el artículo 6 Quinquies del Convenio de París que determina: **Marcas: protección de las marcas protegidas en un país de la unión de los demás países (cláusula “tal cual es”)**

“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 podrá ser rehusadas para su registro ni invalidadas mas 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 sólo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten 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 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.”

¹⁷⁵ *Id.*

1.5.2. Principio Atributivo

El derecho que se otorga sobre una marca es un derecho de propiedad. Su registro permite a su titular impedir a terceros el uso o explotación del signo inscrito¹⁷⁶. Así mismo, este principio otorga la exclusividad de explotación de una marca a quien posea su registro¹⁷⁷. Por tanto, una persona puede reclamar la propiedad de una marca si ostenta un título registral que acredite tal aseveración¹⁷⁸.

Anteriormente, este carácter se otorgaba únicamente a quien lo registraba de primero¹⁷⁹, sin embargo este tratamiento perdió vigencia debido a que la titularidad de dicho bien puede variar, sea por no renovar el registro tras el vencimiento de la marca, por transferencia del mismo o en virtud de la regla de especialidad¹⁸⁰.

Rodrigo Uría señala que el registro de un signo le permite circunscribirse a la tutela derivada de la ley (si la ley de la materia así lo consagra), tomando en cuenta que el registro de una marca funda un probable *iuris tantum* de propiedad¹⁸¹.

También, este principio se ha visto limitado en ciertos casos, ocurriendo cuando personas diferentes de los verdaderos titulares han registrado una marca de mala fe, es decir para beneficiarse de la posición y aceptación en el comercio que dicho signo ha alcanzado. En este caso, legislaciones como la nuestra admiten que el uso¹⁸² en el comercio sea alegado a fin de evitar la apropiación indebida de una marca o de un signo distintivo. Otra figura que abona a esta afirmación, es la relativa a las marcas renombradas o de alto renombre¹⁸³, las que son protegidas contra el uso indebido y fuera de los límites normales del derecho de marcas¹⁸⁴.

¹⁷⁶ Cfr. Bendaña Guy. *Curso de Derecho...* Op. Cit., p. 86

¹⁷⁷ Cfr. Otamendi. *Op. Cit.*, 11

¹⁷⁸ Cfr. Martínez et Soucasse. *Derecho de...* Op. Cit., p. 58;

¹⁷⁹ Manifiesto en el sistema declarativo en el que primeramente había uso del signo y posteriormente la inscripción del mismo. Cfr. Bendaña Guy. *Curso de Derecho...* Op. Cit., p. 86; Otamendi dice: "El sistema declarativo es aquél en el que el derecho exclusivo nace con el uso y sólo después efectúa el depósito o registro de la marca:" Otamendi. *Op. Cit.*, p. 12

¹⁸⁰ Cfr. *Infra*. Capítulo II.

¹⁸¹ Cfr. Uría Rodrigo. *Op. Cit.*, p. 60

¹⁸² El artículo 29 de la Ley No. 380 establece: "**Prueba del uso de la marca.** La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado efectivamente."

¹⁸³ Cfr. *Infra*. CAPÍTULO III: QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD 3.2. MARCA RENOMBRADA

¹⁸⁴ Cfr. Martínez et Soucasse, *Derecho de...* Op. Cit., p. 147-148

Guy Bendaña afirma que con la Ley de Marcas de 1907, en el país se instituyó un sistema declarativo, por cuanto la persona que *ocupaba*¹⁸⁵ la marca poseía el derecho de reivindicarla, incluso en contra de aquel que la registrase¹⁸⁶. Con el CCPPI se instauraba el sistema atributivo, manifiesto en su artículo 17¹⁸⁷ en el que confería los plenos derechos de titularidad de la marca al que ostentaba su registro.

La ley No. 380 (vigente) dispone un sistema mixto. En su artículo 19¹⁸⁸ determina que el certificado que extiende el Registro de Propiedad Intelectual (RPI) muestra a quien le corresponde la titularidad del signo inscrito. Sin embargo, el acápite i)¹⁸⁹ del artículo 8 de la misma disposición plantea que no se registrará una marca similar o idéntica a un signo no registrado, siempre y cuando concurren los mismos productos y servicios y que dicho signo sea usado en el comercio de buena fe.

1.5.3. Principio de especialidad.

Cabanellas menciona que este principio permite a dos marcas idénticas o similares coexistir en el comercio, siempre y cuando no protejan bienes parecidos: “La protección de los signos marcarios no se extiende a su uso respecto de todos los bienes y servicios, sino solamente al uso en relación con bienes y servicios iguales o similares a los correspondientes a la esfera de protección reclamada y concedida.”¹⁹⁰

Palma Ibarra dice que la marca protege cuanto se indique en su clasificación, lo cual se corrobora en el certificado de registro; y que la excepción a esta regla la constituye la marca

¹⁸⁵ Bendaña Guy. *Curso de Derecho...* Op. Cit., p. 85

¹⁸⁶ *Id.*

¹⁸⁷ “La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación de Registro, extendida por la autoridad competente.”

¹⁸⁸ “**Certificado de Registro y Publicación.** El Registro expedirá un certificado en el que conste la titularidad y vigencia de la marca solicitada, que se publicará en La Gaceta, Diario Oficial o en el medio de publicación oficial del Registro.”

¹⁸⁹ “**Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** No podrá ser registrado como marca un signo cuyo uso afectaría un derecho anterior de tercero. Se entiende afectado un derecho anterior de tercero, entre otros, en cualquiera de los siguientes casos: i) Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo que ha venido siendo usado de buena fe en el territorio nacional por un tercero, en la identificación de los mismos productos o servicios.”

¹⁹⁰ Cabanellas et Bertoné. *Op. Cit.*, p.251.

notoriamente conocida¹⁹¹. Este principio será tratado con mayor profundidad en los capítulos siguientes.

1.6. REGLAS DE COTEJO

Todo examinador, al momento de verificar la distintibilidad de un signo debe atender a cuatro reglas básicas de estudio, que consisten en analizar la marca y evitar situaciones confusas y perjudiciales para el consumidor y el empresario¹⁹²: Estas son el análisis de la marca: 1) en su conjunto y no desmembrándola, 2) de forma sucesiva y no simultánea, 3) buscando las semejanzas y no diferencias, y 4) colocándose en el lugar del consumidor¹⁹³. Todas sin perjuicio de otros elementos que la doctrina considera como por ejemplo: el uso común¹⁹⁴, palabras en idioma extranjero, etc.¹⁹⁵.

1.6.1. Análisis en conjunto¹⁹⁶

Toda marca debe analizarse con todos los elementos que le integren y no de forma fragmentada¹⁹⁷ “[...] la confrontación de las marcas en conflicto, ha de ser realizada atendiendo a una visión de conjunto o sintética, a la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas y voces parciales.”¹⁹⁸. Al referir *elementos que la integren* tienen que apreciarse no solo el diseño, grafía entre otras características del signo mismo, sino también el etiquetado, envase, y colores de éste, pues la impresión de conjunto en el consumidor abarca tales extremos¹⁹⁹; teniendo presente que de la impresión global se generará la probabilidad de confusión²⁰⁰.

¹⁹¹ Cfr. Palma Ibarra. *Op. Cit.*, p. 86

¹⁹² Cfr. Breuer. *Op. Cit.*, p. 350

¹⁹³ Cfr. Bendaña Guy. *Curso de Derecho... Op. Cit.*, p. 56-57

¹⁹⁴ Cfr. Otamendi. *Op. Cit.*, p. 221-223

¹⁹⁵ Todas estas reglas refieren a la semejanza entre signos y no a los productos o servicios que estos protegen..

¹⁹⁶ Cfr. Fernández-Nóvoa, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Editorial MONTECORVO, Madrid, España.1984., p. 199

¹⁹⁷ Otamendi dice: “En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria” Otamendi. *Op. Cit.*, p. 187

¹⁹⁸ Méndez Andrade, Raizabel. Et.aliusmet alli, Riesgo de Confusión en el Caso de Marcas Farmacéuticas. *Temas Marcarios Para la Comunidad Andina de Naciones*. LIVROSCA, Caracas, Venezuela, 1999., p. 110

¹⁹⁹ Cfr. Datler Jay, Jr. *Intellectual Property Law: Comercial, Creative, and Industial Property*. New York, Estados Unidos, Intellectual Property Series, 1997, Vol II. § 10:01[3], p. 10-14

²⁰⁰ Cfr. McCarthy, J. Thomas, *McCarthy on Trademark and Unfair Competition*. St. Paul, Minesota. West Group, 1998, 4ª Ed. *Op. Cit.*, § 23:41, p. 23-90

El consumidor que desea un producto, al momento de decidir sobre la adquisición o no del mismo, le mantiene en sus manos por muy poco tiempo y su decisión de compra dependerá de la *impresión*²⁰¹ que la marca deje en la persona que en muy pocos casos estudiará de forma cautelosa cada parte de la marca “En efecto, resulta obvio que estas últimas pueden, aisladamente, tener significaciones que no se advierten en el conjunto, lo cual desvirtúa las conclusiones a que se arriba en el campo del cotejo ideológico, o consonancias que se pierden en el todo con lo cual resulta falseado el cotejo fonético”²⁰².

Esta situación exige tomar en cuenta la impresión que la marca deje en el consumidor de forma conjunta y no desmembrada para efectos de análisis “la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global”²⁰³, de ahí se deducirá si dicha marca se distingue del resto o recuerda otra ya existente, es decir, si es susceptible o no de crear riesgo de confusión.

Por otra parte, el estudio de conjunto de la marca es también conceder a cada partícula el valor que daría el consumidor²⁰⁴ “ha de ser realizada en *una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.*”²⁰⁵.

En este sentido, no se puede obviar, ni mucho menos ignorar, que algunas marcas poseen elementos que centran la capacidad distintiva del signo, pues además de sobresalir, son la parte que el consumidor recuerda; esta teoría es denominada *mot vedetté*²⁰⁶.

²⁰¹ Cfr. Bendaña Guy. *Curso de Derecho...* Op. Cit., p. 56; Cfr. Breuer. *Op. Cit.*, p. 351

²⁰² Cabanellas et Bertoné. *Op. Cit.*, p. 47

²⁰³ Nava Negrete, Justo. *Derecho de las Marcas*. México-Argentina. Editorial PORRÚA, 1985. p. 173

²⁰⁴ Cfr. Otamendi. *Op. Cit.*, p. 187

²⁰⁵ Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de...* Op. Cit., p. 200

²⁰⁶ Otamendi. *Op. Cit.*, p. 187. Cfr. Martínez et Soucasse *Derecho de...* Op. Cit., p. 110 Al igual que Otamendi, Cabanellas de las Cuevas plantea esta teoría señalando que: “[...] ocurre a veces que los elementos integrantes del conjunto son de tal naturaleza

Sobre este tema, Fernández-Nóvoa señala algunos criterios jurisprudenciales²⁰⁷ que toman este argumento como referencia para determinar la confusión entre dos marcas “La mayor distintividad de los vocablos HARRIETT o HARRIET se fundamenta con el siguiente argumento: «por ser la voz que más destaca, por ser un vocablo exótico para el público español, más fácil de recordar por ser el primero en ambos conjuntos denominativos y tratarse de una palabra extranjera que en su conjunto denominativo es difícil de pronunciar y de recordar, captando sólo la atención del consumidor el primero de los vocablos»”²⁰⁸.

Al respecto, varias marcas se componen de elementos de uso común, genéricos, radicales, evocativos, descriptivos, figurativos, dibujos, entre otras partes, que de forma individual no son susceptibles de registro por carecer de distintividad, pero junto a otras partículas (sea con capacidad distintiva o no) si pueden constituir marcas²⁰⁹.

Martínez Medrano adiciona a esta regla de cotejo otra excepción (diferente al *mot vedette*), que aparece cuando en el signo existe una palabra con significado propio: “Se ha dicho que deben extraerse del conjunto los elementos que tengan gravitación fundamental en la distinción de las composiciones marcarias, especialmente en los vocablos con sentido conceptual propio, que si bien no son excluyentes, no hay duda de que son los principales”²¹⁰. Lo cierto es, que tanto en una como en otra excepción, el resultado es el mismo, porque la distintividad se centrará en el elemento sobresaliente.

que uno de ellos asume un papel principalísimo, al punto de concitar sobre el mismo toda la atención que debiera merecer el signo completo. En estos casos excepcionales, es el elemento protagónico el que debe ser confrontado [...]” Cabanellas et Bertoné. *Op. Cit.*, p.48. Este autor, refiere al cotejo de signos, y trae a colación la parte preponderante de la marca, misma que es otorgada por el consumidor, y que será materia de análisis por parte del consumidor, pues será el recuerdo que la persona posea al momento de hacer sus compras.

²⁰⁷ Este autor, toma por ejemplo la Sentencia de la Sala Tercera de 21 de junio de 1975 de la marca HARRIET MILL contra HARRIETT HUBBARD AYER, en la que se concluyó que existía confusión por la relevancia que tenía la partícula HARRIET en la mente de los consumidores. *Cfr.* Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 203

²⁰⁸ Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 203

²⁰⁹ *Cfr.* Otamendi. *Op. Cit.*, p. 188

²¹⁰ Martínez et Soucasse. *Op. Cit.*, p. 110

1.6.2. Análisis Sucesivo

Situándose al momento de compra, la persona no busca confrontar dos marcas sino adquirir una mercancía determinada. Para ello elegirá entre varios productos el que crea conveniente. Ahora, previo a tal elección, tendrá presente cada mercancía por muy poco tiempo y por separado tanto *en tiempo como en espacio*²¹¹. Nava Negrete señala “el consumidor al elegir un producto o servicio con una marca determinada, lo hace en función de que en su mente por lo común tiene vagamente fijada la imagen de dicha marca; [...] ignorando si ésta es una simple imitación de aquélla, por no tener ambas marcas ante su presencia y poder compararlas”²¹²

No las visualizará al mismo tiempo, ya que en caso de hacerlo no estaría en capacidad de analizarlas y evitar el engaño²¹³, mas bien se limitaría a hacer *inútiles comparaciones*²¹⁴ “Si las colocamos una al lado de la otra, natural e instintivamente estableceremos comparaciones: procederemos a «disecarlas», que es, precisamente, *lo que no debemos hacer.*”²¹⁵. Básicamente, ante este peligro de disección, el juez debe procurar examinar ambos signos tomando en cuenta la impresión comercial y el recuerdo que el consumidor tenga, percibiendo cada marca de forma separada y no al mismo tiempo²¹⁶.

Por consiguiente, es oportuno cotejar cada signo en el tiempo que el consumidor tiene entre uno y otro signo, pues si una marca trae a colación el vago recuerdo que el consumidor tenga de un signo anterior²¹⁷, naturalmente de productos o servicios idénticos o similares, estamos en presencia del riesgo de confusión, por lo que sus semejanzas lo llevarían a pensar que son la misma “El recurso de los visto o leído, por un proceso de sedimentación, se concreta en una «impresión» determinada. *Si dos marcas se «recuerdan» en forma análoga, no hay duda de que pueden llegar a confundirse.*”²¹⁸

²¹¹ Otamendi. *Op. Cit.*, p. 186

²¹² Nava Negrete. *Op. Cit.*, p. 174

²¹³ Cfr. Bendaña Guy. *Curso de Derecho...* *Op. Cit.*, 57

²¹⁴ Cfr. Bendaña Guy. *Curso de Derecho...* *Op. Cit.*, 57

²¹⁵ Breuer. *Op. Cit.*, p. 353

²¹⁶ Cfr. Jay Datler *Op. Cit.*, § 10:01[3], p. 10-13

²¹⁷ Cfr. Cabanellas et Bertoné. *Op. Cit.*, p. 50

²¹⁸ Breuer. *Op. Cit.*, p. 353

1.6.3. Ubicándose en lugar del Consumidor

En este apartado se debe enfatizar en el producto o servicio protegido²¹⁹ por que de ello depende la confusión que pudiese ocasionarse²²⁰. El tipo de bien o servicio y su costo definirá a que consumidor va destinado y el posible interés que éste disponga al momento de la compra.

En bienes dirigidos a un consumidor distraído el cotejo debe ser más riguroso, por tener mayores probabilidades de ser confundido. Por ejemplo, una galleta o caramelos que van dirigidos a niños requiere de mayor preocupación por parte del examinador, pues éstos no dispondrán de ulteriores conocimientos para la revisión del producto. Lo mismo ocurre con los productos de *consumo masivo*²²¹, sean granos básicos, comestibles, etc.²²², en los cuales la confusión aumenta. Distinto es cuando el destinatario tiene conocimientos especializados²²³, por ejemplo un químico que busca material para sus experimentos sabrá con exactitud lo que desea, lo que disminuye automáticamente el riesgo de confusión.

Por otra parte, cuando los costos del producto²²⁴ son elevados la persona se ve obligada a revisar minuciosamente la mercancía a fin de no perjudicar su inversión (situación que ocurre con la compra de automóviles). Especial mención tiene el consumidor que ha adquirido un gusto específico con determinado tipo de productos, como son los cigarros, los vinos, artículos de tocador, etc.; en este caso, el cotejo puede ser menos exigente, porque el consumidor revisará cuidadosamente el bien a adquirir y los niveles de engaños son menores²²⁵.

²¹⁹ “[...] la clase de público estará condicionada por la clase de productos que va a adquirir.” Otamendi. *Op. Cit.*, p. 192

²²⁰ *Cfr.* Bendaña Guy. *Curso de Derecho...* *Op. Cit.*, p. 57. Al respecto, Jorge Otamendi menciona que el juez protagoniza el rol del consumidor, a quien va dirigido el bien, pues es a éste a quien al derecho interesa saber si puede confundirse “El Juez debe obligadamente colocarse en el papel del público consumidor para determinar si hay posibilidad de confusión. [...] el juzgador, más que preguntarse si él personalmente se confundiría, debe preguntarse si el público consumidor ha de confundirse.” Otamendi. *Op. Cit.*, p. 189

²²¹ Martínez et Soucasse. *Derecho de ... Op. Cit.*, p. 99; también Otamendi. *Op. Cit.*, p. 192

²²² Otamendi realiza una lista de bienes de consumo masivo, entre ellos, productos alimenticios, telas, ropas, bebidas, perfumes. En este último caso se hace la salvedad que hay consumidores selectivos o que adquieren cierto gusto para este producto, pero no por ello se debe desnutrir el rigor del cotejo. *Cfr.* Otamendi. *Op. Cit.*, p. 193

²²³ Martínez Medrano dice “productos adquiridos por profesionales” Martínez et Soucasse. *Derecho de ... Op. Cit.*, p. 98.

²²⁴ *Ibid.*, p. 99

²²⁵ *Cfr.* Otamendi. *Op. Cit.*, p. 192

También, el comprador habitual ostenta cierta ventaja respecto al resto de consumidores; éste ha adquirido distinguida habilidad en la compra y reconocimiento de marcas²²⁶. No obstante, sea una u otra situación, siempre se deben analizar los signos e indicar si puede haber o no confusión para determinar la viabilidad de registro de la marca.

1.6.4. Buscar Semejanzas y no diferencias

Al momento de examinar dos marcas es primordial la revisión de los elementos semejantes de ambas, por cuanto de ellos dependerá la similitud entre dos signos y consecuentemente el riesgo de confusión que pudiere ocasionarse²²⁷ “En efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos *distintos* que aparezcan en ellas, sino de los elementos *semejantes* o de la semejante disposición de esos elementos.”²²⁸ Es por ello, que al momento de analizar dos marcas es menester del examinador percibir las semejanzas más que las posibles diferencias, ya que de ello dependerá la probabilidad de confusión²²⁹.

Dos marcas en conflicto no deben compararse bajo ningún modo, si se toma en cuenta al consumidor es obvio pensar que el recuerdo (del consumidor) sobre el producto anterior se confronte con el presente y serán los rasgos parecidos los que produzcan confusión entre ambos; lógicamente las diferencias son difícil de ser recordadas.

Cabanellas enfatiza en dos aspectos, primeramente expone que las semejanzas no obligan llegar a la completa identidad con el signo, en cuyo caso ambos serían iguales, sino que basta el parecido que pudiesen presentar las dos marcas; lo segundo, refiere a la incidencia de las diferencias sobre las semejanzas. Éstas deben tener relieve tal que minoricen la importancia del parentesco de los signos y que por tanto permitan su coexistencia en el comercio²³⁰.

²²⁶ Breuer. *Op. Cit.*, p. 353

²²⁷ Cfr. Bendaña Guy. *Curso de Derecho... Op. Cit.*, p. 58. Por su parte Otamendi cita a Breuer Moreno quien dice: “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” Otamendi. *Op. Cit.*, p. 186

²²⁸ Breuer. *Op. Cit.*, p. 358

²²⁹ Cfr. Jay Datler *Op. Cit.*, § 10:01[3], p. 10-14

²³⁰ “No es necesario que las semejanzas sean extremadamente concretas o exageradas; [...] En general, para borrar el efecto producido por las semejanzas, las diferencias deben adquirir una relevancia predominante; [...]” Cabanellas et Bertoné. *Op. Cit.*, p.52

1.7. TRIPLE ANÁLISIS

Anteriormente se habló del aspecto distintivo²³¹ de la marca, el cual debe realizarse tanto de forma intrínseca como extrínseca. En este sentido, luego de confirmar que el signo es capaz de representar los productos o servicios para los cuales se quiere utilizar, se procede a revisar si con los signos registrados existe similitud. Para ello el estudio se realiza usando las reglas de cotejo ya expuestas²³².

Así, considerando estas reglas se realiza el cotejo de marcas tanto gráfica como fonética e ideológicamente, hecho que constituye el denominado triple análisis; con él cual se examina la confusión que puede desprenderse entre marcas en atención a su similitud “La semejanza entre las marcas puede producirse desde una perspectiva fonética, gráfica o conceptual y cada uno de estos planos tiene que ser analizado separadamente, y para apreciar la existencia de riesgo de confusión será suficiente la semejanza en cualquiera de estos planos siempre que concurren los requisitos ulteriores del riesgos de confusión”²³³. Jay Datler indica que este criterio (triple análisis) es adoptado por las Cortes al momento de determinar la probabilidad de confusión entre dos signos²³⁴.

Adicional al triple análisis se deben tomar en cuenta una serie de elementos minúsculos, pero de gran ayuda para el juzgador al momento de realizar el examen de marcas. Algunos son: uso común, palabras evocativas, raíces, prefijos y sufijos, palabra en idioma extranjero, entre otros. Luego, y con el resultado positivo derivado de este análisis se procederá al estudio de la similitud sobre los productos o servicios protegidos por los signos cotejados, enmarcado por la regla de especialidad.

1.7.1. Plano Gráfico

Este primer análisis refiere a las marcas figurativas, inclusive aquellas mixtas que desembocan su fuerza distintiva desde su fisonomía visual. Este tipo de signos crea en el

²³¹ Cfr. *Supra*. 1.4. FUNCIONES DE LA MARCA 1.4.1. *Distintividad*

²³² Cfr. *Supra*. Capítulo I. 1.6. REGLAS DE COTEJO

²³³ Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 292

²³⁴ Cfr. Jay Datler *Op. Cit.*, § 10:01[3], p. 10-12

consumidor impresión tal que debe ser protegida ante el resto de marcas siendo que es la “figura unitaria cuya fuerza distintiva estriba exclusivamente en los efectos visuales u ópticos que el signo suscita en la mente de los consumidores”²³⁵.

Así, el rápido y corto tiempo que el consumidor convive con el signo deja una impresión muy propia de él (signo), impresión que relacionará con otra marca de similar contextura²³⁶.

La semejanza en marcas gráficas puede recaer tanto en el diseño como en el uso de colores; obviamente, entre más singular sea el diseño de un signo así serán las posibilidades de registro y coexistencia. En el caso de los colores se verá la distribución y colocación de los mismos que incida en una *impresión* similar a la del otro signo²³⁷, con independencia de que el diseño sea distinto “Dos dibujos absolutamente inconfundibles entre sí pueden llegar a presentar el mismo aspecto si se les aplica una serie de colores dispuestos de forma similar”²³⁸; y el hecho de que el dibujo sea parecido aumentará enormemente el riesgo de confusión.

La marca figurativa –según Fernández-Nóvoa- destaca tres categorías que se expondrán a continuación²³⁹:

1.7.1.1. Marca gráfica.

Proporciona a los consumidores la imagen de la figura que abstrae²⁴⁰, es decir no remite a ningún otro objeto (pues no señala ninguno) y la incidencia en el consumidor se define en su *efecto visible* “con respecto a las marcas puramente gráficas hay que tener en cuenta el *impacto visual global* que el signo produce en la mente de los consumidores”²⁴¹. Breuer señala “la

²³⁵ Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 223

²³⁶ Cfr. Jalife Daher, *Marcas: Aspectos... Op. Cit.*, p. 56

²³⁷ *Id.*

²³⁸ Breuer. *Op. Cit.*, p. 348

²³⁹ Cfr. Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 223; Nótese que este autor modifica esta tesis en nuevas obras, distinguiendo dos categorías sobre este tipo de marcas: las gráficas y las figurativas. Vid. Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 321

²⁴⁰ *Ibid.*, p. 223

²⁴¹ Cfr. Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 322

confusión entre marcas constituidas por franjas o por combinaciones de colores puede provenir de la similitud de esos colores, aunque sean de distintos tonos o intensidades.”²⁴²

Es oportuno comentar que este tipo de signos penetra con mayor facilidad en la mente del público, y por ende, la protección derivada por el análisis gráfico debe ser guiada por la *impresión óptica* que deje en los consumidores²⁴³ “aunque sea posible mostrar un cierto número de diferencias entre las marcas gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores”²⁴⁴.

1.7.1.2. Marca Figurativa

Refiere a la marca constituida por una imagen concreta con la que pretende crear un concepto determinado y que posiblemente será la forma en que el público la denominará²⁴⁵; tal es el caso de la marca PUMA distinguida por un felino, o la marca de vehículos FERRARI representada por un caballo.

Aquí, el supuesto de confusión es más complicado. La doble impresión que provoca en el consumidor (dibujo y denominación) implica dos formas de que la marca puede llegar a ser confundible²⁴⁶. Obviamente, si tanto gráfica como conceptualmente dos marcas figurativas son parecidas habrá confusión²⁴⁷.

También, aunque gráficamente los signos no sean similares si el concepto que ambos encierran guarda afinidad habría confusión²⁴⁸. Igual sucede si se confronta la marca figurativa con una gráfica o denominativa que evoque la misma idea al consumidor²⁴⁹.

²⁴² Breuer. *Op. Cit.*, p. 348

²⁴³ Cfr. Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 226

²⁴⁴ *Id.*

²⁴⁵ Cfr. Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 224

²⁴⁶ *Ibid.*, p. 227

²⁴⁷ Cfr. Martínez et Soucasse *Derecho de... Op. Cit.*, p. 95

²⁴⁸ Es decir, que denominativamente las marcas sean disímiles pero que gráficamente posean parentesco tal que induzcan a confusión al consumidor. Cfr. Martínez et Soucasse. *Derecho de... Op. Cit.*, p. 95

²⁴⁹ Cfr. Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 228

1.7.1.3. Marca Grafica con sentido abstracto

Ésta última genera en el consumidor una idea más allá del sentido normal, trasladando al consumidor el *motivo* del signo²⁵⁰.

De la clasificación anterior queda evidenciada la similitud que puede haber entre una marca denominativa respecto a una gráfica. En este sentido, la marca denominativa LIBRO será confundible con la marca gráfica que se represente por el diseño de un libro, en tanto refieran al mismo concepto.

Por otra parte, los dibujos, gráficos o figuras de cosas, animales y demás formas perceptibles en el medio, no son monopolizables por titular alguno, sino que son de común uso por parte de todas las personas y lo único que es reivindicable es su diseño “no es posible monopolizar una figura, cualquiera sea ella: la exclusividad de un objeto sólo alcanza a la particular representación escogida, sin que el derecho se extienda a sus variaciones”²⁵¹ De modo, que las marcas que integran a su conjunto dibujos, siluetas o figuras trigonométricas, las cuales no son monopolizables pueden oponerse a otros signos que las coloquen de forma similar²⁵².

1.7.2. Plano Fonético

El estudio sobre este aspecto recae en la pronunciación similar entre marcas²⁵³, es decir entre la denominación de un signo para con otro “[...] la comparación de las marcas debe hacerse con base en una sencilla visión o audición de las denominaciones o bien de impacto visual inmediato de las mismas”²⁵⁴. Si tal articulación evoca al consumidor relacionar ambos signos se dice estar en presencia de la semejanza. Breuer enfocándose en el riesgo de confusión dice “Otras

²⁵⁰ *Ibíd.*, p. 221

²⁵¹ Cabanellas et Bertoné. *Op. Cit.*, p. 80

²⁵² Jalife Daher expresa la situación de que un particular integre en su marca una palmera, la cual no puede ser de su uso exclusivo, pero puede impedir que otros la utilicen en la misma posición que su marca. *Cfr.* Jalife Daher. *Marcas: Aspectos... Op. Cit.*, p. 58

²⁵³ *Cfr.* Nava Negrete. *Op. Cit.*, p. 179

²⁵⁴ Méndez Andrade. *Op. Cit.*, p. 112

veces la confusión proviene de la promulgación que deba darse a las palabras, aun cuando ortográficamente sean distintas²⁵⁵.

Especial relevancia debe tener la pronunciación que el consumidor nicaragüense haga de las marcas, en tanto, habrá confusión entre dos signos que fonéticamente sean similares, esto es que por ubicación, orden y/o repetición de sílabas en la denominación del signo recuerde a otra marca²⁵⁶. El consumidor que solicita al dependiente un producto lo hace oralmente²⁵⁷, y éste último tiene la obligación de proporcionarle al solicitante lo pedido, pudiendo confundirse con dos signos de idéntica pronunciación.

La persona que ha oído la publicidad sobre una marca y luego ve en un establecimiento tal signo inmediatamente le recuerda y le relaciona con el publicitado, todo debido a su *memoria auditiva*²⁵⁸. Por ello, las marcas conocidas por el consumidor auditivamente, generalmente tienen su causa en la publicidad oral, es decir la radial en la que el consumidor no visualiza el producto y el signo²⁵⁹.

Para Fernández-Nóvoa este análisis no es tan simple, este autor menciona cuatro criterios que se deben tomar en cuenta para aclarar la semejanza en este plano:

1.7.2.1. Identidad y Orden de vocales

Este criterio incita estudiar la identidad y orden de las vocales que conforman la denominación²⁶⁰. “La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”²⁶¹. Al respecto, la semejanza en marcas originada por la pronunciación de estas produce en el consumidor la impresión de que ambas son iguales²⁶².

²⁵⁵ Breuer. *Op. Cit.*, p. 346

²⁵⁶ Cfr. Cabanellas et Bertoné. *Op. Cit.*, p. 69

²⁵⁷ Cfr. Martínez et Soucasse *Derecho de... Op. Cit.*, p. 91

²⁵⁸ Cfr. Cabanellas et Bertoné. *Op. Cit.*, p. 69

²⁵⁹ *Ibid.*, p. 67

²⁶⁰ Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 221

²⁶¹ *Ibid.*, p. 206

²⁶² *Ibid.*, p. 306

1.7.2.2. Sílabas tónicas y acento

También la coincidencia de la sílaba tónica y la tonalidad son elementos determinantes de semejanza según este análisis²⁶³ “la impresión general que una marca denominativa produce en el plano fonético depende, en buena medida, de la tonalidad de la correspondiente denominación.”²⁶⁴. Así mismo, se considera la ubicación de la sílaba en un mismo lugar ya que podría ser obstáculo para la individualidad de la marca²⁶⁵, “se entenderá que existe semejanza fonética cuando la vocal o sílaba tónica sea tan dominante que absorba la pre-tónica y la post-tónica de modo que el oído sólo perciba la tónica característica de la denominación registrada”²⁶⁶

1.7.2.3. Sílabas Iniciales

La sílaba inicial puede desestimar la similitud de marcas, al igual que maximizarla en tanto su fuerza concentre el factor distintivo en ella “ha de otorgarse un valor destacado al factor tónico y, singularmente, al dato de que sean dispares o coincidentes las sílabas que encabezan las respectivas denominaciones.”²⁶⁷

1.7.2.4. Transposición

Este último criterio (de menor relieve respecto a los otros) refiere a la transposición de los elementos que constituyen el signo y que pertenecen a otra marca²⁶⁸. Aunque parece contradictorio, la colocación inversa de las partes del signo puede indicar semejanzas para con otra marca, y más si los elementos transpuestos poseen gran valor distintivo en el signo original con capacidad tal de concretar la misma idea al consumidor²⁶⁹.

²⁶³ Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 221

²⁶⁴ Fernández-Nóvoa. *Derecho Sobre... Op. Cit.*, p. 307

²⁶⁵ *Ibid.*, p. 304

²⁶⁶ Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 205

²⁶⁷ *Cfr.* Fernández-Nóvoa. *Derecho Sobre... Op. Cit.*, p. 304

²⁶⁸ Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 222

²⁶⁹ *Cfr.* Fernández-Nóvoa. *Derecho Sobre... Op. Cit.*, p. 306

1.7.3. Plano Ideológico²⁷⁰

Elegir la palabra, partículas o elementos que constituirán una marca requiere de cierto esfuerzo por parte del empresario. Es imposible representar un producto o servicio con su denominación habitual²⁷¹; por ejemplo no se puede proteger faja con la palabra faja, ni mesa con mesa, etc., tampoco se puede accidentar la denominación, es decir modificar el nombre del producto y utilizarlo como marca: yantha para llantas, o havaniko para abanicos.

Esto no descarta la posibilidad de utilizar cualquier vocablo con o sin significado²⁷² para distinguir una mercancía, siempre que ésta sea para con ella distintiva. A su vez, la denominación usual de un producto puede distinguir otro (producto) ajeno al nombrado²⁷³, tal es el caso de Windows²⁷⁴ para proteger sistemas operativos. Es por ello importante tener en cuenta, el significado de las palabras a utilizar como marca.

Por otra parte, las marcas creadas con términos totalmente ajenos al lenguaje o sin significado son categorizados como signos de fantasía²⁷⁵, los que además de ser difíciles de encontrar²⁷⁶ restan fuerza al análisis ideológico “La comparación conceptual será posible ciertamente en la hipótesis de las marcas constituidas por denominaciones sugestivas o arbitrarias. Pero la comparación de las denominaciones en el plano conceptual será improcedente en la hipótesis de marcas constituidas por denominaciones caprichosas o de fantasía.”²⁷⁷. Circunstancia condicionada a la idea que los consumidores atribuyan a las marcas confrontadas con términos fantasiosos²⁷⁸ “se estaría en presencia de similitud conceptual cuando los signos

²⁷⁰ Nava Negrete afirma que este análisis aplica cuando las marcas siendo fonética y gráficamente diferentes enuncian el mismo concepto o mensaje al consumidor. *Cfr.* Nava Negrete. *Op. Cit.*, p. 179

²⁷¹ Esta prohibición es por razones intrínsecas que la ley determina. *Cf.* Artículo 10 del Convenio y Artículo 7 de la Ley No. 380.

²⁷² *Cfr.* Cabanellas et Bertoné. *Op. Cit.*, p. 74

²⁷³ *Cfr.* Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 211

²⁷⁴ Palabra en idioma inglés que significa ventana ajena totalmente a su producto, pero que encierra un significado. Todos saben que el sistema operativo Windows es denominado así por las múltiples páginas y programas que permite abrir al usuario de forma casi simultánea.

²⁷⁵ *Cfr.* Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 211

²⁷⁶ César Sepúlveda señala que las marcas de fantasía son aquellas que “no despiertan, por lo menos inmediatamente, al idea del objeto al que se aplican. [...] Se forman caprichosamente de letras, de palabras o de sonidos, adquiriendo un carácter peculiar y propio muy estimable, que carece de significado.” Sepúlveda. *Op. Cit.*, p. 117

²⁷⁷ Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 211; también *Cfr.* Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 301

²⁷⁸ *Cfr.* Martínez et Soucassee. *Derecho de... Op. Cit.*, p. 92

confrontados evoquen a una misma cosa, característica o idea, de tal forma que le impida al consumidor distinguir uno de otro”²⁷⁹.

Por otra parte, subsisten posturas contrapuestas sobre este aspecto. Una que invita a considerar el conocimiento de la parte denominativa por el consumidor, y la otra que lo desestima, aduciendo que el análisis no le debe tomar como factor influenciante²⁸⁰.

Cabanellas y Bertoné reconocen varios supuestos a tomar en cuenta para este análisis: concepto del signo (sea similar o idéntico), significado de cierta parte del signo, y significado en lengua extranjera²⁸¹. Además, plantean la similitud ideológica por el uso de sinónimos y antónimos que produzcan en el consumidor la idea del signo registrado²⁸².

Este análisis gráfico es predominante en las señales de propaganda, debido a que tutela el mensaje que la marca (y en este caso la señal de publicidad) lleve al consumidor²⁸³.

1.7.4. Otros Aspectos

Adicional al triple análisis expuesto en los párrafos precedentes se encuentran varios factores que amplían la visión de estos estudios, y que se expondrán brevemente a continuación:

1.7.4.1. Términos evocativos, genéricos y de uso común

En el análisis ideológico se hizo mención que cualquier signo puede constituir marca siempre que guarde distintibilidad. Sin embargo, hay signos que integran en su cuerpo denominativo partículas evocativas o genéricas del bien que pretenden distinguir, o palabras no monopolizables denominadas de uso común. En los tres casos, generalmente estas partículas no concentran la distintividad del signo sino que lo hace otra partícula o el conjunto del mismo; además, la presencia de tales elementos debilita su distintividad “se trata de dos cosas distintas:

²⁷⁹ Méndez Andrade. *Op. Cit.*, p. 113

²⁸⁰ Cfr. Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 214

²⁸¹ Cfr. Cabanellas et Bertoné. *Op. Cit.*, p. 74; también Cfr. Jalife Daher. *Marcas: Aspectos... Op. Cit.*, p. 62

²⁸² Cfr. Cabanellas et Bertoné. *Op. Cit.*, p. 75

²⁸³ Cfr. Jalife Daher. *Marcas: Aspectos... Op. Cit.*, p. 63

en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es *débil* por cuanto es fuertemente evocativo del producto [...] en el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen”²⁸⁴. McCarthy explica que las marcas tienden a emplear partículas fuertes y débiles. Estas últimas, por lo general son palabras descriptivas y por dicha condición (débil) tendrán que coexistir con el resto de signos que las usen, en tanto no son apropiables²⁸⁵. Sobre las palabras de uso común la doctrina ha manifestado: “Son así denominados por una de dos razones, o por estar contenidos en varias marcas o bien por ser evocativos del producto o de alguna de sus características. Esto los hace de uso común porque cualquiera podría incluirlos en una marca, siempre que fuera inconfundible de otras anteriores”²⁸⁶. También aplica (el uso común) para las formas, ya que no pueden ser monopolizables las figuras y formas existentes en la naturaleza, si no sólo el diseño.

1.7.4.2. Palabras en idioma extranjero

Es inevitable conocer el significado de un sinnúmero de vocablos en otro idioma, que por efectos de la globalización se comparten entre diferentes países por el medio que sea. Obviamente, la presunción versa en suponer que el consumidor conoce palabras simples en otros idiomas y está en capacidad de relacionarlas con el idioma español inmediatamente “No hay duda de que un vocablo equivalente a otro en otra lengua presenta con relación a éste una identidad ideológica; sin embargo, es menester que tal identidad de conceptos pueda ser percibida por el público consumidor o, en otros términos, que el vocablo en la lengua extranjera sea comprendido en forma espontánea y pre-reflexiva por éste”²⁸⁷. Así ocurre con palabras como: shoes, baby, donna, matter, chicken, entre otras²⁸⁸. Este criterio debe tenerse presente cuando una marca gráfica, figurativa o denominativa en otro idioma sea confrontada con otra que signifique lo

²⁸⁴ Cfr. Cabanellas et Bertoné. *Op. Cit.*, p. 87

²⁸⁵ Cfr. McCarthy. *Op. Cit.*, § 23:48, p. 23-104. Este autor señala el caso del demandado dueño del periódico DULUTH NEWS-TRIBUNE contra el titular del periódico SATURDAY DAILY NEWS & TRIBUNE, en el que la corte no encontró semejanzas en tales signos puesto que las partículas NEWS y TRIBUNE no son reivindicables, sino más bien de uso común para este producto. *Id.*

²⁸⁶ Otamendi. *Op. Cit.*, p. 60

²⁸⁷ Cabanellas et Bertoné. *Op. Cit.*, p. 80

²⁸⁸ Jalife Daher ejemplifica al respecto con la marca de chocolates KISSES para la que otra marca denominada BESOS que distinguiera chocolates constituiría riesgo de confusión. Cfr. Jalife Daher. *Marcas: Aspectos... Op. Cit.*, p. 62

mismo en español²⁸⁹, o que la pronunciación sea similar a la del español. En todo caso, una palabra en otro idioma debe pronunciarse en castellano²⁹⁰.

1.7.4.3. Raíces y terminaciones

Las sílabas primarias de marcas verbales reciben especial relevancia en el cotejo de signos. Estas por su colocación, son mejor percibidas por los consumidores: “las sílabas iniciales de una marca verbal tienen mayor importancia que las restantes, en función de que quedan más grabadas auditivamente.”²⁹¹ Este aspecto no es del todo perjudicial, en tanto también puede actuar favorablemente eliminando todo indicio de confusión e individualizando más el signo²⁹². También, estas marcas presentan dos realidades, por una parte sus partículas pueden ser altamente distintivas y con ello cualquier semejanza es capaz de provocar confusión, y por otra parte, si la sílaba primaria es genérica, evocativa o de uso común y deberá coexistir con otras marcas que la lleven²⁹³. Las marcas con estas deficiencias pueden ser subsanables, esto es por medio del resto del signo, el que acarreado suficiente diferencia elimina del pensamiento del consumidor el parecido visto al inicio del signo²⁹⁴: “Es obvio que si las diferencias estriban únicamente en elementos irrelevantes, la confusión estará presente y las marcas no deberán coexistir ni jurídica ni comercialmente”²⁹⁵. Por otra parte, en sentido inverso, la marca puede ser similar por influencia de su terminación y la forma de salvar el signo es trasladando la atención del consumidor a la sílaba inicial, pues en ambos casos la parte que centre la atención del público será la que transporte la confusión o diferenciación de la marca²⁹⁶.

1.7.4.4. Productos Farmacéuticos

Especial estudio requieren los productos farmacéuticos, los que la doctrina ha tratado de diversas formas por acaecer en la salud humana. Efectivamente, en este tema la doctrina ha variado su tratamiento: en un inicio se habló del criterio *benévolo* que flexibilizaba el cotejo de

²⁸⁹ Cfr. Martínez et Soucasse *Derecho de... Op. Cit.*, p. 93

²⁹⁰ *Ibid.*, p. 93

²⁹¹ Cabanellas et Bertoné. *Op. Cit.*, p. 53

²⁹² *Id.*

²⁹³ *Ibid.*, p. 54

²⁹⁴ *Id.*

²⁹⁵ Jalife Daher. *Marcas: Aspectos...Op. Cit.*, p. 59

²⁹⁶ Cfr. Cabanellas et Bertoné. *Op. Cit.*, p. 58

marcas, aduciendo la existencia de mecanismos y factores previsores del supuesto de confusión “[...] tales como, la intervención de médicos a través de récipes o de recomendaciones y la modalidad de expendio de tales productos”²⁹⁷. Tales factores atendían a que esta categoría de productos se comercializaba en tiendas especializadas (farmacias); sin embargo, tal teoría fue sustituida por el criterio *circunstancial*, que procuraba máxima rigurosidad al momento de cotejar signos, para evitar con ello la ingesta de productos y daños en la salud: “El criterio a aplicar no sería benévolo, sino «circunstancial» que estará influido por la mayor o menor gravedad de la ingestión indebida del producto medicinal que designan [...]”²⁹⁸. Finalmente, la doctrina ha superado ambos criterios y se ha centrado en la protección al consumidor al *momento de la compra*; en este sentido, no interesa la ingesta o si el producto está bajo receta médica o que lo venderá (al producto) un dependiente, sino más bien que la persona no adquiera un producto por otro partiendo de la similitud o identidad de signos. Por otra parte, sobre la similitud de este tipo de productos se considerandos premisas: que al ser vendidos en establecimientos especializados se prevé conexión competitiva entre ellos²⁹⁹; sin embargo, las nuevas técnicas de venta permiten que sean ofrecidos en grandes establecimientos comerciales multifacéticos, lo cual disminuye este razonamiento, y que en sus denominaciones hagan mucho uso de términos genéricos, de uso común y evocativos³⁰⁰, los cuales (y más en este tipo de mercancías) no son considerados para la similitud de marcas, debido a que no pueden monopolizarse “Este genérico no es registrable, no puede otorgarse su uso exclusivo a ninguna empresa, pues se estaría impidiendo su utilización por parte de cualquier tercero que pretenda distinguir productos del mismo ramo, siendo así expresiones que pertenecen al uso común, cuando de productos farmacéuticos se trate”³⁰¹.

²⁹⁷ Méndez Andrade, *Op. Cit.*, p. 108

²⁹⁸ Otamendi. *Op. Cit.*, p. 204

²⁹⁹ Cfr. Méndez Andrade. *Op. Cit.*, p. 116

³⁰⁰ A como ya se analizó *Supra*. Capítulo I. 1.7. TRIPLE ANÁLISIS 1.7.4. *Otros Aspectos* 1.7.4.1. Términos evocativos, genéricos y de uso común.

³⁰¹ Méndez Andrade. *Op. Cit.*, p. 112

CAPÍTULO II: PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

2.1. CONCEPTO

El derecho de marcas rige la protección a los signos distintivos y los derechos que de ellos deriven. La marca registrada será respaldada por las disposiciones que la ley señale, especialmente aquellas contra el riesgo de confusión y la libre competencia.

De esta manera, una marca semejante a otra que distinga los mismos bienes no puede ser amparada por la ley, inclusive si dichos productos son tan sólo parecidos. Esta circunstancia la contemplan todas las legislaciones que conceden derechos exclusivos al titular del signo registrado respecto a los bienes o servicios para los que su marca fue solicitada³⁰². Breuer indica que la legislación argentina atiende este criterio “autoriza el registro de una marca solamente en el caso de no ser confundible con otras registradas anteriormente o con otras que tengan prioridad de ella”³⁰³. Así, el campo que tutela el registro de cada marca se limita al producto o servicios que fue registrada³⁰⁴.

Sin embargo, esta protección traza sus límites, en tanto no abarca los bienes excluidos en su solicitud. Por ello, marcas idénticas o semejantes a otras conviven entre sí sin generar error alguno en los consumidores, debido a que lo protegido por éstas son mercancías totalmente disímiles.

Ésta es la llamada regla de la Especialidad que permite la coexistencia de marcas idénticas o similares si los productos o servicios que resguardan son diferentes. En este sentido, cuando los productos y servicios protegidos por una tienen parentesco con los de la otra se concluye en el

³⁰² Breuer. *Op. Cit.*, p. 55

³⁰³ *Ibid.*, p. 55-56

³⁰⁴ Esta hipótesis la afirma Martínez Medrano, el que sostiene que “Una marca protege a una designación, dibujo, forma, etc., pero no para los productos o servicios posibles, sino solamente para los productos para los cuales se ha solicitado.” Martínez, Medrano. *Derecho de. Op. Cit.*, p.55

repudio entre ambas sea por riesgo de confusión³⁰⁵ o asociación, pero, si tales productos no se asemejan perfectamente pueden cohabitar en el comercio³⁰⁶.

El principio de especialidad atiende a dos requisitos fundamentales, por un lado similitud o identidad de signos y por otro la disimilitud de productos. El primer requisito es lógico, la persona que ve productos competitivos con marcas diferentes no pretenderá asociarlos, mucho menos creer que uno es otro. Por tanto, la regla se aplica frente a marcas semejantes y no ante marcas diferentes en las que se desvanece la necesidad de invocar la regla.

El segundo requisito atiende a una realidad concreta, y es que con el parecido de las marcas la individualidad del signo depende del grado de cercanía que tengan los productos de cada marca. Esta proximidad se refleja en el efecto ocasionado al consumidor, el que les relacionará y confundirá de ser afines.

Por ejemplo, refiriendo a marcas idénticas si un particular solicita el registro de la marca «Y» para proteger peines de la clase 21 y se encuentra inscrita la misma marca para distinguir vidrio en bruto en la misma clase, ambas pueden coexistir por amparar bienes diferentes. Caso contrario sucede si otra persona pretende solicitar la misma marca para cepillos (siempre en la misma clase), en cuyo caso el consumidor apreciando la vecindad podría confundirse al creer que ambos productos tienen un origen en común.

También sobre marcas similares ocurre igual situación, por ejemplo, la marca “AKA” es registrada para tutelar cervezas de la clase 32 y luego otra persona solicita la marca “LHAKA” para amparar bebidas no alcohólicas de la clase 33. Es notorio que entre ambos signos existe similitud gráfica y fonética, y además de ello los productos tutelados por ambas pertenecen al sector de bebidas lo que confirma la presencia de riesgo de confusión como limitante de la marca solicitada para coexistir con la registrada. Pero si otra persona solicita la marca “HAKA” para

³⁰⁵ Así lo sostiene Otamendi cuando afirma que las posibilidades de confusión no dependen del lugar en donde se expendan los productos, sino de la afinidad que estos posean. *Cfr. Otamendi. Op. Cit.*, p 178

³⁰⁶ Martínez Medrano menciona que en la jurisprudencia argentina la monopolización del signo abarca los productos específicos y sus similares netamente “El mero hecho de que una persona haya adoptado y usado una marca en sus productos, no impide la adopción y uso de la misma marca por terceros en diferentes artículos.” Martínez Medrano, Gabriel. *Avances de la jurisprudencia en la Protección de las Marcas Notorias* en <http://www.eldial.com/suplementos/marcasypatentes/doctrina/mp041216-a.asp>, 2004., p. 1

instrumentos de música de la clase 15 está si puede coexistir, por la diferencia entre los productos³⁰⁷.

2.1.1. Signos distintivos

En el capítulo anterior se mencionó la situación de los signos distintivos en torno a la protección marcaria, quedando claro que los signos distintivos no son marcas pero funcionan en el mismo campo mercantil. De esta manera el nombre comercial, el emblema, la señal de propaganda, el rótulo y las indicaciones geográficas como signos distintivos poseen valor empresarial y tienen por destino común el comercio.

La seguridad jurídica que los sistemas de derecho conceden a la marca, permiten que dichas disposiciones sean aplicables a los signos distintivos, los que por su diferenciada demanda no ostentan el caparazón legal que la marca tiene. La ley No. 380, en sus artículos 57, 58 acápites a) y d), 61 párrafo segundo, 66 párrafo primero, 67, 72 acápite a), y 77 párrafo quinto, señala que preceptos marcarios se extienden al resto de signos distintivos para cada caso.

Casualmente, a todos los signos distintivos se les aplica el principio de especialidad, en el entendido que todos ellos procuran (como su nombre lo indica) ser distintivos, es decir tener la capacidad de representar un establecimiento, un producto, un servicio, un local, una región, etc., y siendo que la característica fundamental de la regla de especialidad versa al margen del carácter protector del signo frente a otros, dicha regla es aplicable a todos los signos distintivos.

2.1.2. Clasificación de Niza

La Clasificación de Niza³⁰⁸ suscrita (en Niza) el 15 de junio de 1957 y revisada en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 contiene la clasificación de productos y servicios para efectos de registros de marcas³⁰⁹.

³⁰⁷ Nótese que en este ejemplo se han tomado productos que pertenecen a clases diferentes.

³⁰⁸ La Clasificación de Niza se basa en un tratado multilateral administrado por la OMPI, que se denomina el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957. Esta Clasificación se conoce comúnmente como la Clasificación de Niza. El Arreglo de Niza está abierto a los Estados partes del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En enero de 2007 se contabilizaban 79 Estados partes y más de

Durante la vigencia del Convenio, los Estados partes (Centroamericanos) utilizaron como Nomenclador los artículos 154, 155, 156 y 157 del Título VIII de su Capítulo VI que dispone la Clasificación de mercancías y servicios³¹⁰; pero tras la derogación de dicha norma y por mandato del párrafo primero del artículo 93 de la Ley No. 380 se comenzaría a utilizar el arreglo de Niza para efectos de clasificar los productos o servicios en las solicitudes de marcas. El Decreto 83-2001 en cumplimiento de la ley en su artículo 103 ordena se publique dicho Arreglo, lo cual tuvo lugar en la Gaceta, Diario Oficial, Número 12 del 17 de enero de 2003 por Acuerdo Ministerial No. 082-2002 que en su Anexo 1 incluye la “Clasificación Internacional de Productos y Servicios Arreglo de Niza”, misma que contiene 45 clases, 34 para productos y 11 para servicios.

La idea de esta clasificación es dotar a las instituciones públicas competentes de herramientas que les permitan ordenar sus registros de marcas³¹¹, y en este sentido, toda solicitud de marca debe señalar los productos o servicios para los cuales se solicita, entendiendo que una marca no puede proteger indiscriminadamente toda una clase, pues generalmente la marca se destina a proteger muy pocos productos.

Con ello, la presente clasificación fortalece la regla especialidad, como dice Guy Bendaña : “Sabido es que el agrupamiento de las mercancías obedece al principio de especialidad de la marca, según el cual cada registro otorga el derecho de exclusividad para el empleo del signo respectivo, únicamente con relación al grupo de mercancías y servicios para el que el registro fue solicitado y concedido.”³¹² Bendaña reafirmando este criterio al exponer que dicha clasificación tiene por efecto el principio de especialidad.³¹³

Este autor (Bendaña), recomienda determinar en cada solicitud los productos y/o servicios concretos para los que una marca será registrada, lo cual será beneficioso tanto para el solicitante

68 países que no son parte en el Arreglo de Niza la utilizan, además de cuatro organizaciones y la Oficina Internacional de la OMPI. Este Arreglo es actualizado cada 5 años, siendo que su última actualización tuvo lugar en enero de 2007. Cfr. <http://www.wipo.org/classifications/nice/es/>

³⁰⁹ Cfr. Cabanellas et Bertoné. Tomo I. *Op. Cit.*, p. 201

³¹⁰ Esta clasificación dispuesta en el CCPPI atendía al Arreglo de Niza, en tanto ninguno de los Estados Centroamericanos se había adherido a la misma. Cfr. Bendaña Guy. *Curso de Derecho...* *Op. Cit.*, p. 84

³¹¹ Bendaña dice: “Constituye propiamente un *principio* de clasificación como guía dentro de la considerable base de datos donde se puedan buscar antecedentes” Bendaña. *Op. Cit.*, p. 281-282

³¹² Bendaña Guy. *Curso de Derecho...* *Op. Cit.*, p. 83

³¹³ Bendaña. *Op. Cit.*, p. 281

como para el sistema de registros³¹⁴. Este razonamiento lo soporta en 3 aspectos: ① la protección concedida al signo gozará de extensividad marcaria³¹⁵; ② existe seguridad en usar todos los productos incluidos en la solicitud desestimando la ociosidad en alguno que más bien le traerían al titular menoscabo en su derecho; y ③ el solicitante puede en cualquier momento pedir el registro de su marca para el resto de productos, evitándose ser requerido por caducidad³¹⁶ y *fraude a la ley*³¹⁷ en tanto su actuar no procuraría impedir a terceros la explotación legítima del signo³¹⁸.

Esta determinación de protección también sirve para definir los límites de los derechos exclusivos de cada titular, si entendemos que “el derecho al uso exclusivo de una marca, que se obtiene mediante su registro, es un derecho que debe entenderse limitado a los productos o servicios para los que fue registrada”³¹⁹. Por consiguiente, cada registro marcario se sujetará a lo determinado en el mismo, sin perjuicio que la protección sea extendida a aquellos bienes que no siendo idénticos son afines³²⁰ sea por su estilo de comercialización, origen, naturaleza, aplicación, etc³²¹. En efecto, la protección otorgada a las marcas inscritas se extiende a los productos y servicios similares.

Sin perjuicio de lo anterior, no debe perderse de vista la lógica administrativa del Arreglo de Niza. Las consecuencias derivadas de ella son reales y efectivas y ello no constituirá limitante para hacer uso de la misma. Es notable que tales derivaciones atiendan a la práctica moderna del derecho marcario y a figuras propias de la materia, que más bien abonan a la correcta administración de derechos.

³¹⁴ Cfr. Bendata. *Op. Cit.*, p. 282

³¹⁵ Cfr. *Infra*. 4. Derecho de Exclusividad, Extensividad Marcaria y Principio de Especialidad.

³¹⁶ La marca que protegiendo varios productos y servicios no explote dicho signo para con ellos contraviene la obligación de uso que la ley le exige y pudiere ser penada con caducidad. Para Bendata la protección de una marca para varios productos tiene sus consecuencias si la totalidad de productos y servicios que protege el signo no son utilizados: 1) el uso de la marca para sólo un producto (del total) puede exonerar la utilización de la marca para el resto; 2) el no uso del signo para un producto pueda conllevar a la cancelación del registro total; c) los productos no usados podrán ser eliminados; o d) los bienes no utilizados no pueden constituir obstáculos registral para tales productos. Bendata. *Op. Cit.*, p. 281

³¹⁷ *Ibid.*, p. 282.

³¹⁸ *Id.*

³¹⁹ Jalife Daher. *Marcas: Aspectos...* *Op. Cit.*, p. 74

³²⁰ Cfr. Bendata. *Op. Cit.*, p. 283

³²¹ *Ibid.*, p. 282

También, esta clasificación no pretende determinar los supuestos confusionistas, siendo que productos o servicios pertenecientes a una misma clase no indica confusión e igual sucede con los pertenecientes a clases distintas, los que no precisamente serán diferentes.

El artículo 93³²² de la Ley No. 380 sienta esta postura, pues en su párrafo primero expone el sentido administrativo del nomenclador y en el segundo desestima que de la clasificación dependa el riesgo de confusión. Este tratamiento es contrario al Convenio, según el cual la confusión se limitaba a la misma clase en tanto consideraba que los productos y servicios ubicados en igual clase eran similares y que los pertenecientes a clases diferentes eran disímiles.

Estos criterios influyen en la aplicación de la regla de especialidad. Con la Ley No. 380 los productos y servicios diferentes estarán presentes tanto en una clase como en el resto, así también los similares, pudiendo encontrar confusión con mercancías de cualquier clase. De esta manera, la solicitud sobre un bien ajeno al registrado que tenga común clase no será obstáculo para el principio. No así en el Convenio, a través del cual solamente se invoca este principio si el producto a defender procede de una clase diferente de la que está inscrito.

2.1.3. Derecho de exclusividad

La propiedad de una marca faculta a su titular impedir que terceros (sin su autorización) usen o registren una marca semejante o idéntica para productos y servicios de igual o similar condición para los cuales la marca ya fue registrada, facultad que se conoce como derecho de exclusividad. En Nicaragua, las normas que contienen esta atribución son el artículo 26³²³ del

³²² “Arto.93 **Clasificación de Productos y Servicios.** A efectos de la clasificación de los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza de 1957, con sus revisiones y actualizaciones vigentes. El Registro resolverá cualquier duda respecto a la clase en que deba clasificarse un producto o un servicio.

La clasificación atribuida a un producto o a un servicio no determinará su similitud o su diferencia respecto de otros productos o servicios incluidos en la misma clase o en otra clase.”

³²³ “Artículo 26. El propietario de una marca registrada tendrá los derechos siguientes:

- a. Oponerse a que la registre cualquier otra persona;
 - b. Hacer cesar el uso o imitación indebida de aquélla;
 - c. Hacer que las autoridades competentes prohíban la importación o internación de las mercancías o productos mientras se las siga distinguiendo con aquélla;
 - d. Obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado por el empleo o uso indebido; y
 - e. Denunciar los delitos previstos y sancionados por la ley o actuar como parte acusadora en los juicios correspondientes.
- En los casos contemplados en los literales b, c) y d) anteriores, el propietario podrá solicitar a las autoridades competentes el embargo, secuestro o decomiso de los productos o mercancías que la lleven ilícitamente.”

Convenio, el artículo 26³²⁴ de la Ley No. 380, el artículo 12 del Decreto 83-2001, y el artículo 26 de la Ley No. 580.

Este derecho se relaciona íntimamente con la propiedad de la marca que en el capítulo primero de esta investigación se puntualizó en el principio atributivo, que procura otorgarle al titular del signo los derechos de propiedad sobre una marca como legítimo titular³²⁵. Así mismo, se indicó que el CCPPI seguía este principio y reconocía tales derechos al que obtenía el registro del signo en virtud del artículo 17 de dicha norma, aunque por disposiciones como el artículo 5, 18 1) y 26 del mismo CCPPI se pudiese desprender cierta inclinación al sistema mixto³²⁶. En cambio, la Ley No. 380 de manera concreta instaura un sistema mixto al reconocerle tales derechos al titular que registre el bien o al que lo use de forma legítima en cumplimiento de lo establecido en sus artículos 19 ó acápite i) del artículo 8³²⁷.

Las acciones derivadas del CCPPI en virtud de tales derechos son: impedir u oponerse al registro de la marca, cesar su uso, prohibir la importación o internación de los productos en los que use indebidamente el signo (sin autorización), reclamar daños y perjuicios, acción penal en contra de los transgresores y el embargo, secuestro y decomiso de los productos que lleven el signo lesivamente³²⁸. La Ley No. 380 también deriva acciones de los derechos exclusivos, pues

³²⁴ Arto.26 **Derechos exclusivos**. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a terceros el uso de la marca, y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja su derecho. El titular de una marca registrada podrá impedir a cualquier tercero realizar los siguientes actos:

- a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado la misma, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
- b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos referidos en el inciso precedente.
- c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.
- d) Rellenar o reutilizar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que llevan la marca.
- e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, quedando entendido que tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe probabilidad de confusión.
- f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.
- g) Usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

³²⁵ Cfr. Capítulo I. 5. Principios del Derecho Marcario. b) Principio Atributivo.

³²⁶ Cfr. Bendaña Guerrero, Guy José. *Estudio de las Nuevas Leyes de Propiedad Industrial*. PAVSA, 1ª Ed., Managua, 2003., p. 21

³²⁷ *Ibid.*, p. 22

³²⁸ Cfr. Acápites del artículo 26 CCPPI. Para Guy Bendaña del CCPPI se derivan los siguientes derechos: “oposición a que otro registre; impedir la usurpación; prohibir la importación de mercancías que ostenten la marca usurpadora; resarcimiento de daños

faculta al titular del signo para accionar y entablar medidas judiciales en aras de prohibir el uso indebido y sin autorización del signo de cualquier forma ya sea para fines comerciales o no comerciales, prohibir la fabricación y reproducción de la marca o modificación de esta, impedir el relleno de envases autorizados para el uso del signo, y cualquier uso del signo u otro similar a este para productos o servicios idénticos o semejantes de forma indebida que pudiere causar confusión, riesgo de asociación o dilución de la marca³²⁹.

El uso planteado en estos dos preceptos deberá entenderse como la facultad de usar o autorizar el uso, ceder, traspasar o licenciar la marca³³⁰. Esta lista que plantea el artículo 26 es enunciativa –según Guy Bendaña- y abarca los signos idénticos o similares con sus respectivos productos y servicios junto a sus afines³³¹.

Así mismo, las facultades dadas por la ley No. 380 se mantienen con la Ley No. 580, la que como reforma a la anterior, lo único que modifica es la especificación de estos derechos, y le permite al titular prohibir el uso del signo u otro similar para productos y servicios idénticos o similares inclusive indicaciones geográficas, presumiendo confusión cuando sea idéntico el signo y los bienes tutelados por este, sin perjuicio de estar facultado para ejercer las demás acciones penales, civiles o administrativas que conceda la ley³³².

Bercovitz elabora una noción de derechos exclusivos cuando dice: “La marca registrada otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizar en el tráfico económico el signo en que consiste la marca para identificar productos o servicios iguales o similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada.”³³³ Nótese que según este autor los derechos exclusivos no se limitan a los bienes para los que la marca ha sido solicitada sino que avanza a la afinidad de los mismos, o sea los similares de estos.

y perjuicios; intervenir en la denuncia de delitos; traspaso de derecho; otorgamiento de licencia de uso a terceros [...]” Bendaña Guerrero, Guy José. *Temas de Derecho de Propiedad Industrial*. HISPAMER, 1ª Ed., Managua, 1998., p. 43

³²⁹ Cfr. Acápites del artículo 26 de la Ley No. 380

³³⁰ Cfr. Fernández-Nóvoa. *Derecho sobre... Op. Cit.*, p. 434

³³¹ Cfr. Bendaña Guy. *Estudio de las Nuevas... Op. Cit.*, p. 47

³³² Cfr. Artículo 4 de la Ley No. 580.

³³³ Bercovitz. *Op. Cit.*, p. 448-449

2.1.3.1. Efectos

Bercovitz señala que de los derechos exclusivos nacen dos efectos, uno positivo y otro negativo. El primero consiste en la facultad de uso propia del titular, y el segundo la de impedir el uso o registro del signo a terceros no autorizados³³⁴, compete a la ley la practicidad de estos efectos. En la legislación nicaragüense lo anterior se ve plasmado en los artículos 10 del CCPPI y 8 de la Ley No. 380 en los que prohíben el registro o uso de un signo idéntico o similar a otro registrado o en trámite de registro para bienes idénticos o similares.

Fernández-Nóvoa menciona que dentro de la faceta negativa de la exclusividad la protección es más amplia: “[...] porque se extiende no sólo a los signos idénticos, sino también a los signos semejantes utilizados con respecto a productos idénticos o similares.”³³⁵.

De modo, que la protección que la ley proporciona a las marcas abarca todos estos detalles, pues se circunscribe a los pilares fundamentales de los derechos exclusivos y en este caso en las consecuencias extensivas del mismo.

2.1.3.2. Extensividad Marcaria

Bendata ha manifestado que cercano a la exclusividad se encuentra el principio de extensividad marcaria, que “[...] amplía el radio de exclusividad de la marca hasta el límite, por lo menos, de la clase, si no a la familia general de bienes complementarios, aunque con ello se desborde la clase del registro original”³³⁶. Esta extensividad fortifica los alcances de la exclusividad.

2.1.3.3. Excepción

La regla de la especialidad se ubica al otro extremo de esta figura, ya que cubre los aspectos desprovistos por los derechos exclusivos como son los productos y servicios diferentes,

³³⁴ *Ibíd.*, p. 449

³³⁵ Fernández-Nóvoa. *Tratado sobre... Op. Cit.*, p. 436. Este autor afirma que la faceta positiva de los derechos exclusivos se limitan al uso del signo en el comercio.

³³⁶ Bendata. *Op. Cit.*, p. 284

a tal grado que se erige como la excepción por excelencia de estos derechos. Pues mientras con una figura se protegen los derechos del titular para con el signo registrado con la otra se permite la coexistencia de signos similares.

Así, el actuar del principio de especialidad en esta figura tendrá dos facetas, por un lado actuará positivamente en beneficio del solicitante al que le permitirá registrar su marca con independencia de la similitud que pudiere tener con la marca inscrita, y por otra, de forma negativa en detrimento del titular del signo, el que imposibilitado de oponerse tendrá que permitir el registro.

Dicha situación no debe incomodarle al titular del signo, pues al fin y al cabo la disimilitud en los bienes protegidos no merma su patrimonio mucho menos constituye un acto desleal o anticompetitivo.

De ahí, que el principio de especialidad, al igual que el de territorialidad, se instituye como limitante de los derechos exclusivos del titular de la marca. “El principio de especialidad es una limitación al derecho conferido al titular de una marca. El derecho que posee quien registra una marca - *ius prohibendi* - está limitado por ciertos principios, los más importantes son la territorialidad y la especialidad”³³⁷.

2.1.4. Principio de Especialidad y Función Distintiva

Anteriormente se desarrolló el tema de la distintividad, función marcaria por excelencia y bajo la cual, todo signo debe tener la capacidad de distinguir productos o servicios en el comercio³³⁸ de los protegidos por otras marcas.

La realidad de la marca gira alrededor del bien a distinguir, teniendo presente que “La marca es un signo que *distingue* productos y servicios”³³⁹. La inexistencia de este factor (producto o servicio) genera la inoperancia de la marca, seguida del desvalor del signo cuando su

³³⁷ Martínez Medrano. *Avances... Op. Cit.*, p. 1

³³⁸ Cfr. Bendaña, Ricardo. *Op. Cit.*, p. 68

³³⁹ Méndez Andrade. *Op. Cit.*, p. 102

existencia no tiene razón de ser; que dicho de otra forma sería: *la marca que no distingue un producto o servicio no tiene por que existir*. Fernández Novoa sostiene que la marca debe *materializarse en cosas tangibles*³⁴⁰, y en este sentido siempre requiere la presencia del bien a distinguir.

Para la distintividad es prioritario el signo y el producto a proteger, elementos medulares que definirán si el signo posee o no carácter distintivo. Por su parte, el principio de especialidad también les utiliza “La vigencia de este principio supone que el derecho de marca se apoya en dos pilares básicos íntimamente relacionados entre sí: el signo o medio y los concretos productos o servicios.”³⁴¹ Este hecho muestra que tan enraizado se encuentra el principio de especialidad en la marca, al punto de coincidir con elementos vertebrales de la misma, de los que hace uso su función primordial.

En efecto, marca y producto constituyen un factor de comercio para el empresario. Por lo cual necesita plasmarse en el producto, y éste último pide diferenciarse en el comercio de aquellos idénticos o similares; conjugación que finaliza cultivando en los individuos un concepto proclive a la adquisición del bien. Si este mensaje se logra lapidar en el consumidor la marca es un éxito.

Por tanto, la marca debe ser constituida por 4 elementos aportados por los distintos agentes de la relación comercial:

<u>Signo + Producto + (Consumidor + elemento psicológico) = Marca</u>
--

El signo y el producto son elementos que proporciona el empresario, el cual como titular de la marca y dueño de los productos tiene el interés de ofrecer su mercancía en el comercio y entrar al sistema de oferta y demanda desarrollado en el mercado. El consumidor es el tercer elemento e interactúa de forma psicológica, es decir que como futuro adquirente está facultado

³⁴⁰ Fernández-Novoa. *Derecho sobre... Op. Cit.*, p. 27; *Cfr. Supra*. Capítulo I. 1.2. NATURALEZA DE LA MARCA. 1.2.2. *Teoría de la inmaterialidad de la marca*

³⁴¹ Montiano Monteagudo. *Op. Cit.*, P. 37.

para determinar si el signo es o no distintivo³⁴². Esta parte psicológica (4to elemento) de la persona revestirá en un futuro a la marca del *goodwill*, si su efecto en el consumidor fue suficiente³⁴³. Por último, no se debe perder de vista que la marca se comercializa en un sistema económico de libre competencia cuyo principal garante es el Estado³⁴⁴.

El principio de especialidad se ventila en este supuesto, e interacciona tanto de forma legal como comercial “El principio de especialidad es una derivación lógica de la estructura jurídica de una marca, conformada por tres elementos: el signo, la relación entre el signo y los productos que ampara y el elemento psicológico que es la aprehensión que los consumidores hacen de la unión entre el signo y los productos”³⁴⁵. Este principio actuará en pro de la distintividad del signo, que quiere decir, evitará generar confusión en los consumidores.

La función distintiva transita en el mismo contexto que la regla de la especialidad, porque ambas para dar cumplimiento a su labor necesitan de productos o servicios a distinguir. La marca está obligada a representar algún bien o servicio, y esa especificidad se necesita para determinar si conforme al principio de especialidad dos o más marcas pueden coexistir en el mercado, que en caso de ser negativo la marca no concretará su función distintiva.

En este sentido, la marca debe ser doblemente distintiva: intrínseca y extrínsecamente³⁴⁶, puesto que debe distinguir el bien para el cual ha sido solicitada, y luego individualizarle frente al resto de signos ya registrados o en el mercado³⁴⁷. Por ello, tanto el Principio de especialidad como la función distintiva caminan paralelamente en función de la protección marcaria.

³⁴² Fernandez-Novoa sostiene que no basta que el comerciante fije la marca en una etiqueta o envase, obviamente se tendrá que hacer, pero luego se necesita que tal unión sea digerida por los consumidores, lo que una vez hecho convierte a la marca en el signo distintivo que pretende ser. Fernández-Novoa, *Derecho sobre...* Op. Cit., p. 28-29.

³⁴³ Cfr. Martínez et Soucasse, *Daños a la ...* p. 1

³⁴⁴ Obviamente, el Estado examinará si intrínseca y extrínsecamente un signo puede constituir marca. Sin embargo, se ha ilustrado esta fórmula atendiendo al mecanismo constituyente de la marca y partiendo del hecho de que generalmente el registro de una marca es posterior a su uso, en el entendido que un comerciante no espera registrar una marca para explotar su bien o servicio.

³⁴⁵ Martínez Medrano. *Avances...* Op. Cit., p. 1

³⁴⁶ Cfr. *Supra*. Capítulo I. 1.4. FUNCIONES DE LA MARCA. **1.4.1. Distintividad**

³⁴⁷ En este Orden, Ricardo Bendaña menciona: “Los registros son concedidos únicamente para determinados productos o servicios. Dos productos o servicios suficientemente diferenciados pueden convivir en el mercado identificados con una misma marca, perteneciente a distintos titulares. Esa característica del signo marcario es la denominada regla de la especialidad.” Bendaña, Ricardo. *Op. Cit.*, p. 72; Lógicamente, para lograr la coexistencia aquí argüida, de previo las mercancías a las que se destinará la protección de la marca o el signo distintivo no deberá tener parentesco con los del otro signo, y menos ser los mismos.

2.2. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO APLICABLE

El Ordenamiento jurídico vigente procura la protección a la PI, tanto en el marco del derecho nacional como en el internacional. Esto es a través de leyes específicas, tratados bilaterales y multilaterales y acuerdos comerciales. Nuestra Carta Magna plantea la protección a la PI en dos aspectos, 1) en protección de la PI propiamente dicha, expuesto en el artículo 125Cn parte infine³⁴⁸, y 2) como defensor de los derechos de los consumidores, expreso en el artículo 127Cn³⁴⁹, principales destinatarios del comercio.

En principio, el Estado tiene la obligación de fomentar la capacidad inventiva y creativa de las personas (a quienes es atribuida) por medio de leyes especiales que definen la condición del titular, y los requisitos y procedimientos a través de los cuales pueden obtener la tutela jurídica. En este sentido la administración pública tiene doble función, como órgano normador y como ente fiscalizador. Ello sin menoscabo de sus obligaciones como Estado, es decir: la obligación normativa delegada al Poder Legislativo y la labor sancionadora encomendada al Poder Judicial.

Es por tanto, deber de todo el engranaje del Estado, actuar como guardián de los derechos de PI de sus titulares, brindar la seguridad jurídica a través de leyes que garanticen protección a la PI y prevean mecanismos de cumplimiento de la misma, los derechos de los particulares y de los consumidores, además de afianzar un clima atractivo de inversión y encausar favorablemente el sistema económico del país, todo de conformidad con la Constitución Política y sus leyes.

La normativa marcaría procura la libre competencia y los medios para lograr la protección de la marca y el resto de signos distintivos, que dicho sea de paso, constituyen herramientas que permiten al empresario alcanzar el éxito en el mercado a través del libre tráfico de bienes y

³⁴⁸“**Arto. 125 Cn.** [...] El Estado promueve y protege la libre creación, investigación y difusión de las ciencias, la tecnología, las artes y las letras, y garantiza y protege la PI.”

³⁴⁹ “**Arto. 127 Cn.** La creación artística y cultural es libre e irrestricta. Los trabajadores de la cultura tienen plena libertad de elegir formas y modos de expresión. El Estado procurará facilitarles los medios necesarios para crear y difundir sus obras, y proteger sus derechos de autor.”

servicios en comunión con sus tres grandes participantes: comerciantes, consumidores y sistema económico, que tiene por eje común la ley.

Respecto al principio de especialidad se ha planteado que existen inconsistencias sobre la ubicación del mismo en la legislación. Hecho que se refleja en las Sentencias de Amparo, resoluciones administrativas, recursos administrativos, escritos, etc., de la materia que se menciona este principio.

En determinado momento, la Dra Vida Benavente Prieto en su carácter de Juez 3° Civil de Distrito realizó una consulta³⁵⁰ a la CSJ en aras de evacuar esta inconsistencia, planteando (en su consulta) que se veían contradicciones entre los incisos o) y p)³⁵¹ del artículo 10 del CCPPI y el artículo 23³⁵² de la misma disposición; argumentando que dos marcas iguales o similares que protejan productos diferentes pertenecientes a la misma clase no pueden registrarse de conformidad a los incisos mencionados del artículo 10 CCPPI, pero de conformidad al artículo 23 CCPPI estos podrían coexistir por no ser productos iguales o similares atendiendo que la propiedad de una marca sólo se adquiere para los productos o servicios que ha sido solicitada.

La CSJ, el 10 de Junio de 1985, evacuó esta consulta manifestando que no existía contradicción alguna entre las disposiciones mencionadas. Que los incisos o) y p) del artículo 10 del CCPPI refieren a las solicitudes que hagan terceras personas en intento de registrar sus signos de conformidad con tales normas; y que el artículo 23 del CCPPI aplica a la solicitud de registro que haga un titular sobre un signo para tutelar bienes o servicios de una misma clase a la cual ya tiene registrada una marca similar o idéntica a la solicitada, obviamente para bienes de la misma clase.

La posición de la Suprema (expresa en la mentada consulta), es inconsistente con la posición que la doctrina sostiene sobre este articulado, sobre que el artículo 23 del CCPPI consagra la regla de

³⁵⁰ Cfr. Consulta del 10 de Junio de 1985. B.J. 435 1985

³⁵¹ **Artículo 10 CCPPI.** “No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: o) Los distintivos ya registrados por otras personas como marcas para productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma clase; p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética e ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas, o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase;”

³⁵² “La propiedad de una marca y el derecho a su uso exclusivo sólo se adquiere en relación con los productos, mercancías o servicios para lo que se hubiera solicitado que estén comprendidos en una misma clase. Toda Petición para que una marca ya registrada distinga productos, mercancías o servicios adicionales, cualquiera que sea la clase a que productos, mercancías o servicios pertenezcan, se tramitará como si se refiriera a una marca completamente nueva.”

especialidad; de modo que la respuesta a esta consulta (aparentemente) elimina todo supuesto de ubicación del principio de especialidad en la referida norma. Es por tanto, necesario dar respuesta a la incógnita que producto de dicha consulta se crea en la doctrina referente a la ubicación de este principio en las normas de la materia. Esta investigación tiene como una de sus finalidades responder este cuestionamiento y despejar la incertidumbre que existe sobre este aspecto.

Para lograr este propósito se debe entender que el principio de especialidad permite la coexistencia de dos marcas idénticas o similares, siempre y cuando se cumpla con la condición de que los bienes o servicios que estas protejan sean diferentes. Los elementos expuestos por esta regla deberán estar perpetuados en la norma sea de forma expresa o tácita, a fin de integrar la regla de la especialidad en la misma.

Adicionalmente, la ley deberá concentrar las variantes del principio, entendiéndose por tales sus excepciones. La marca notoria deberá ser regulada y más que ésta, la renombrada³⁵³, que constituye el quebrantamiento del principio en sí manifiesto en la doctrina moderna³⁵⁴, sin perjuicio de tomar aquella excepción desechada por la doctrina moderna aplicable al caso concreto según la legislación lo permita, llámese similitud de productos. Esta fisonomía se requiere para determinar con precisión la existencia del principio de especialidad en el ordenamiento jurídico marcario vigente.

2.2.1. CCPPI³⁵⁵

El CCPPI fue derogado por la Ley No. 380; sin embargo, según el artículo 152³⁵⁶ de dicha ley los recursos y trámites de marcas iniciados y pendientes con la disposición anterior finalizaran aplicando la misma, precepto que faculta el uso del CCPPI para algunos casos en trámite de registro.

³⁵³ Cfr. *Infra*. Capítulo III: QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD 3.2. MARCA RENOMBRADA

³⁵⁴ Cfr. *Infra*. Capítulo III: QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD 3.1. EXCEPCIONES 3.1.2. *Marca Notoria*

³⁵⁵ Cfr. Nota al pie No. 77

³⁵⁶ “**Artículo 152. Solicitudes en Trámite Relativas a Marcas.** Las solicitudes de registro o de renovación de marca que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigor de esta Ley continuarán tramitándose de acuerdo con la legislación, pero los registros y renovaciones que se concedieran quedarán sujetos a las disposiciones de esta Ley.”

Este CCPPI parte de un antecedente que cuestiona fuertemente la existencia del principio de especialidad en su contenido. La consulta del 10 de junio de 1985 (ya mencionada) eclipsa la posición doctrinal que consagraba que la regla de especialidad descansaba en el artículo 23 de dicha norma, supuesto que pone entredicho la existencia de la misma y propicia el interés de buscar su asidero legal, menester de la presente investigación.

Partiendo de que la regla de especialidad permite que se registren marcas similares si lo que protegen es diferente, aquellos signos semejantes que protegen bienes o servicios idénticos o similares no deben ser inscritos. Bajo este enunciado, se debe localizar el principio de especialidad dentro del Convenio.

El concepto de marca que el CCPPI dispone en su artículo 7³⁵⁷ alude a la regla de especialidad, pues menciona el tipo de distintividad que nos ocupa; siendo que distingue productos y servicios de los pertenecientes a otros titulares, siempre sean productos pertenecientes a la misma clase o especie. Claramente se puede apreciar la presencia de la regla estudiada en este concepto, con el único detalle que restringe su campo de aplicación a los bienes contenidos en la misma clase.

Por su parte, los acápites o) y p) del artículo 10 de este CCPPI establecen: “No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: o) Los distintivos ya registrados por otras personas como marcas para productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma clase; p) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética e ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas, o con nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase”³⁵⁸. Estos acápites son concordantes al concepto de marca del convenio, porque prohíben el registro de signos que sean

³⁵⁷ “Para los efectos del presente Convenio, Marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular.”

³⁵⁸ Cabe señalar que este artículo 10 contiene 20 incisos de no inscripción de marcas por razones extrínsecas y por razones intrínsecas. Por otra parte, los incisos o) y p) guardan sus deficiencias; el inciso o) que se refiere a los signos iguales ya registrado y no incluye las solicitudes de registros que gozando del derecho de prelación se halla hecho, misma que el inciso p) si contempla, pero este último refiere a los signos semejantes.

idénticos o similares a los registrados siempre y cuando lo que se proteja pertenezca a la misma clase.

Justamente, el principio de especialidad está en el Convenio y muestra de ello son los artículos anteriores; en los cuales se exponen las situaciones en las que dicha norma prevé riesgo de confusión. Este riesgo no es más que la tutela legal a los derechos exclusivos³⁵⁹, en tanto impide el registro de signos idénticos o similares para los mismos bienes o aquellos comprendidos en igual clase. Pero tal prohibición no se extiende a bienes diferentes o circunscritos a clases distintas, ya que en esos casos no se presume confusión alguna.

Ahora, según la redacción de los acápites citados, los productos y servicios son similares cuando pertenecen a la misma clase y serán diferentes cuando se localicen en clases distintas. Entonces, partiendo de este razonamiento (del convenio), se sospecha que la confusión prevista ocurre sólo dentro de la misma clase y para aplicar la regla de especialidad la solicitud debe versar sobre productos o servicios ubicados en clases diferentes al registrado.

Si entendemos que los productos o servicios son agrupados por afinidad o semejanza se daría por válida esta aseveración, sin embargo dicha clasificación no procura tal fin y no conviene asignar la confusión a un aspecto meramente organizativo³⁶⁰.

Por otra parte, lo peligroso de este criterio es que ante alguna solicitud de marca idéntica o similar a otra registrada para proteger un producto de distinta clase pero semejante al tutelado no habría disposición aplicable, mas bien se habilitaría la regla de la especialidad con la presunción errónea de que en tal situación los productos son diferentes y no se generaría confusión en el consumidor.

Igual ocurriría si se intentará registrar un signo semejante para un producto totalmente ajeno al de la marca inscrita en los que no habría posibilidad de confundir al destinatario, pero su proveniencia de la misma clase diría lo contrario e impediría el uso de la regla.

³⁵⁹ *Cfr. Supra.* Capítulo II. 2.1 CONCEPTO 2.1.3. *Derechos Exclusivos*

³⁶⁰ *Cfr. Supra.* Capítulo II. 2.1. CONCEPTO 2.1.2. *Clasificación de Niza*

De forma general, la confusión entre los signos distintivos se determina por dos aspectos fundamentales que constituyen la base de la función distintiva de una marca³⁶¹. Por un lado, el signo solicitado debe tener la capacidad de distinguir los productos o servicios para los cuales fue elegido (distintividad intrínseca); y por otro, los debe distinguir de los signos que protegen productos y servicios idénticos o similares (distintividad extrínseca). De esta manera, la confusión depende de la similitud o identidad de productos luego de apreciar semejanzas en los signos, y no de la distribución en clases. Pues dos clases diferentes pueden envolver productos afines y dentro de la misma clase pueden hallarse bienes adversos.

El principio de especialidad trata de evitar esta confusión, sea en la misma clase u otra diferente, atendiendo siempre a la disimilitud del producto en sí. En el entendido que permite la coexistencia de dos marcas si lo que protegen es diferente, condición que de no cumplirse culminará en el rechazo de la solicitud de registro de un signo.

Lo determinado en los acápites o) y p) del artículo 10 del convenio, es suficiente para fijar que según el CCPPI la regla especialidad tiene lugar cuando el signo solicitado (similar) pretende tutelar productos o servicios pertenecientes a clases diferentes de la marca registrada. Así también, si en esta pretensión tales productos son afines se invocará como excepción a la regla los productos similares.

Estos productos similares son parte de la regla de especialidad, pero conforme a las circunstancias trazadas por el CCPPI deben verse como excepción a la misma. Acorde a ello, está la marca renombrada que tampoco se encuentra regulada por el convenio, sin embargo en este caso no existe excepción por omisión sino simplemente falta de regulación. En tanto, la marca renombrada por reconocimiento doctrinal y naturaleza propia es la excepción por excelencia que quebranta el principio de especialidad³⁶².

³⁶¹ *Cfr. Supra.* Capítulo I. 1.4. FUNCIONES DE LA MARCA. **1.4.1. Distintividad**

³⁶² La doctrina es sólida en este aspecto y afirma de forma unánime que la marca renombrada trasciende la especialidad de la marca. De estar regulada seguramente lo estaría como excepción al principio. *Cfr. Infra.* CAPÍTULO III: QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD 3.2. MARCA RENOMBRADA

El artículo 51³⁶³ del CCPPI que refiere a los nombres comerciales sí expone parte de la regla de especialidad, al determinar la extensión de los derechos exclusivos del titular de tal signo. En este artículo la regla aplica para las mismas actividades y aquellas afines a los que protege el signo. También a las señales de propaganda registradas bajo el CCPPI le son aplicables las disposiciones de marcas y del nombre comercial en tanto no sean incompatibles con ellas³⁶⁴. En este caso, el principio de especialidad le es aplicable.

2.2.2. Ley No. 380, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”³⁶⁵

La ley de Marcas fue reformada por la Ley No. 580³⁶⁶, “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” publicada en la Gaceta, Diario Oficial, Número 60 el 24 de marzo de 2006.

Esta ley al igual que el CCPPI no dispone de norma precisa que contemple al principio objeto de esta investigación. La definición de marca que contiene en el párrafo 6 del artículo 2³⁶⁷ es sumamente corta, y desaparece el carácter visible del signo, para facilitar que marcas perceptibles de distintas maneras puedan ser registradas³⁶⁸. A pesar de ello, esta definición es incapaz de dar argumentos idóneos que aclaren la regla estudiada. Sin perjuicio a lo anterior, se debe tomar muy en cuenta que dicha ley es superior al convenio, tanto doctrinal como técnicamente.

La ley No. 380 presume la confusión de la marca en sus sentidos propios. Primeramente debe examinar si el signo es semejante a otro que de no serlo se procederá con la inscripción del mismo; pero si existen semejanzas entre ellos se revisaran los bienes que estos protejan. Llegado a esta etapa pueden suceder dos cosas: 1) en ausencia de semejanzas entre los bienes protegidos

³⁶³ “La propiedad del nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo, se adquiere en relación a las actividades a que se dedica la empresa o establecimiento definidas en la solicitud de registro, y a las otras actividades directamente relacionadas con aquella o que le sean afines. Si una empresa tuviese más de un establecimiento, podrá identificarlos con su nombre comercial.”

³⁶⁴ El artículo 64 del Convenio plantea esta situación: “Salvo lo previsto en este Título, son aplicables a las expresiones o señales de propaganda las normas sobre marcas y nombres comerciales contenidas en el presente Convenio, en lo que no sean incompatibles dada la naturaleza de las instituciones.”

³⁶⁵ Cfr. Nota al pie No. 78.

³⁶⁶ Cfr. *Infra* 2.2.2.2. Ley No. 580, “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”

³⁶⁷ “**Marca:** Cualquier signo que se apto para distinguir productos o servicios.”

³⁶⁸ Cfr. Bendaña Guy. *Estudio de las Nuevas... Op. Cit.*, p. 17

podrán coexistir en cumplimiento del principio de especialidad, y 2) de haber similitud entre tales bienes la regla de especialidad está impedida en aplicación.

En el artículo 7³⁶⁹ de esta ley se establecen quince razones intrínsecas por las cuales no se puede constituir marca, esto es cuando el signo no es capaz de distinguir los bienes o servicios para los que ha sido solicitada. Y en el artículo 8³⁷⁰ se disponen las causales extrínsecas que impiden el registro de una marca por derechos de terceros, es decir respecto al resto de signos registrados y en uso.

Los acápites a) y b) del mentado artículo 8 disponen: “No podrá ser registrado como marca un signo cuyo uso afectaría un derecho anterior de tercero. Se entiende afectado un derecho anterior de tercero, entre otros, en cualquiera de los siguientes casos: a) El signo es idéntico a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios. b) El signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos o diferentes productos o servicios, si su uso pudiere causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca.” Estos acápites, al igual del o) y p) del Convenio, indican las situaciones de confusión según la presente ley.

El acápite a) impide la coexistencia de dos marcas iguales que protejan productos o servicios idénticos, en tanto encierra la prohibición absoluta de inscripción de una marca derivada de la doble identidad de signos³⁷¹, que consiste en igual signo e igual producto; salvaguardando los derechos exclusivos del titular frente al posible riesgo de confusión³⁷², en el que se aplica la regla frente a productos o servicios diferentes.

El acápite b) –contrario al texto anterior- muestra un panorama con más riqueza jurídica, pues contiene protección a otras figuras. A letra fiel, dicho acápite reconoce 4 situaciones:

³⁶⁹ “Artículo 7. **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo comprendido en alguno de los casos siguientes: [...]”

³⁷⁰ “Artículo 8. **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** No podrá ser registrado como marca un signo cuyo uso afectaría un derecho anterior de tercero. Se entiende afectado un derecho anterior de tercero, entre otros, en cualquiera de los siguientes casos: [...]”

³⁷¹ Cfr. Bendaña, Guy. *Estudio de las Nuevas... Op. Cit.*, p. 28

³⁷² Cfr. *Supra*. Capítulo II. 2.1. CONCEPTO. 2.1.3. **Derechos Exclusivos**

primero destina la protección a signos *idénticos o similares*, lo que permite sea aplicable para uno u otro; segundo reconoce el derecho de prelación que ostenta una solicitud de registro en cuanto aplica para marcas *registradas o en trámite de registro* (escenario que el acápite anterior desestimó y se limitó a signos registrados). Tercero, será útil para signos que protejan *iguales o diferentes productos o servicios*, lo cual causa intriga en la percepción del legislador que le llevó a incluir los productos diferentes y a obviar los similares. Finalmente (y como cuarto punto), esta situación tendrá curso siempre y cuando se produzca *riesgo de confusión o asociación* entre las marcas cotejadas; riesgos emblemáticos para efectos de cotejo de marcas y para el principio de especialidad, en el entendido que constituyen el detonante para velar si es permisible o no su aplicación al caso concreto.

Guy Bendaña es del criterio que este acápite es copia del anterior (a), y la diferencia entre uno y otro es que (éste último) proporciona protección al signo similar y a los productos y servicios diferentes, entendiendo estos últimos como los afines o similares en relación a los que protege la marca inscrita³⁷³. Adicionalmente, este hecho debe de observarse considerando el riesgo de confusión o asociación que produzca la marca para no ser registrada³⁷⁴.

Sintetizando un poco, este acápite (b) puede ser empleado cuando exista una solicitud de marca que enfrente signos idénticos como similares, que se encuentren registrados o en trámite de registro. Es curioso que no se incluyan los productos similares, lo que lleva a creer que hubo intención de equipararles con los productos diferentes. Sin embargo, es posible que la protección marcaría concentrada en este punto pretenda ir más allá de las fronteras regulares, y más aún si tal carácter debe verificarse con la asistencia del riesgo de confusión o asociación. Lo cierto es que a diferencia del Convenio, en la Ley No. 380 se reconoce la extensividad marcaría que los derechos exclusivos tienen para con los productos y servicios afines a los que la marca registrada tutela³⁷⁵, lo cual se aprecia en el artículo 26 de la misma ley.

El principio de especialidad permite que coexistan dos marcas que son idénticas o similares, sí protegen bienes distintos. Tanto el acápite a) como el b) plantean riesgo de

³⁷³ Cfr. Bendaña, Guy. *Estudio de las Nuevas... Op. Cit.*, p. 28

³⁷⁴ *Id.*

³⁷⁵ Cfr. *Supra*. Capítulo II. 2.1. CONCEPTO . 2.1.3. **Derechos Exclusivos** 2.1.3.2. Extensividad Marcaría

confusión, lo cual indica que la regla que comparte los mismos fines de dicho riesgo no será aplicada. También estas causales a diferencia del CCPPI no circunscriben la semejanza del producto o servicio a la pertenencia a una misma clase, ni la diferencia de estos a la diversidad de clases, sino que dejan libre su determinación para cada caso.

En este contexto, el párrafo segundo del artículo 93³⁷⁶ de la ley asiste esta idea, puesto que afirma que la confusión no se reduce a los productos o servicios que corresponden a una misma clase, sino también con los pertenecientes a otras clases. Esta clasificación no determinará la confusión que se pudiese derivar de dos marcas, sino que dicha situación será establecida por el examinador una vez realizado el cotejo de los signos conforme la ley³⁷⁷.

No obstante a ello, lo expresado en el acápite b) respecto al riesgo de confusión o asociación, no se mantiene en los lindes comunes de tales riesgos; pues dentro de sus elementos incluye los productos y servicios diferentes. Esta variante ocurre ante la presencia de la marca renombrada, signo que trasciende la regla y reclama para sí protección completa en la clasificación Internacional.

De modo, que este acápite consagra la protección a la marca renombrada y le instituye como excepción al principio de especialidad de forma tácita, sin perder de vista la exclusión de la confusión que sobre los bienes similares puede generarse. Esta figura pudo haberse adoptado atendiendo al artículo 16.3 de los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio (ADPICs) y la Recomendación de la OMPI de 1999³⁷⁸.

En consonancia con lo anterior, los acápites d) y g)³⁷⁹ del mismo artículo 8 que refieren a la marca notoria³⁸⁰ y a la denominación de origen refuerzan lo precisado en el acápite b), siendo

³⁷⁶ “**Artículo 93.** La clasificación atribuida a un producto o a un servicio no determinará su similitud o su diferencia respecto de otros productos o servicios incluidos en la misma clase o en otra clase.”

³⁷⁷ *Cfr. Supra. 2.1.2. Clasificación de Niza*

³⁷⁸ *Cfr. Infra. 2.2.2.3. Recomendación de la OMPI de 1999 y la Protección de la Marca Renombrada en la Legislación Nicaragüense; y 2.2.5. Acuerdos de los Aspectos de los Derechos de PI Relacionados al Comercio (ADPICs)*

³⁷⁹ “d) El signo constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con el signo distintivo notorio, o un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o implicaría un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo; g) Cuando el signo contenga una denominación de origen protegida para los mismos productos, o para productos

que protegen el signo configurado en dicha causal de aquellos que pretendan proteger bienes idénticos o diferentes de los ya protegidos por el signo registrado. Las insinuaciones de estas causales versan en la trascendencia del principio por parte de las denominaciones de origen en atención a su naturaleza misma, equiparando sus efectos a los de la marca renombrada.

Sin perjuicio de lo anterior, es válido recalcar la impresión del acápite b) del artículo 8 el cual puede ser producto de un error involuntario, pues se contradice con el artículo 26 que protege los signos de los productos o servicios idénticos o similares y no para con los diferentes. Si se interpreta el acápite conforme este artículo 26 se entenderá que *productos diferentes* equivale a *productos similares*, circunstancia que negaría la protección a la marca renombrada, por ello se requiere una mejor precisión de la norma a fin de darle a cada figura la protección adecuada.

Es confirmado que las disposiciones precedentes contienen el principio de especialidad, de forma tal que supera la tutela del Convenio. Su deficiencia primordial (hecho que comparte con el Convenio) refiere a la exclusión de los productos y servicios similares, por cuanto la confusión no se limita a los mismos productos o servicios sino que también sucede con aquellos afines. Sin embargo, puede entenderse que siendo que protege los extremos (bienes diferentes y bienes idénticos) implícitamente integra los productos y servicios similares.

2.2.2.1. Decreto 83-2001, Reglamento de la Ley No. 380, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”

Este reglamento rige solamente para la Ley No. 380; para las reformas (Ley No. 580) se deberá establecer un nuevo reglamento. Dicho reglamento entró en vigencia el 27 de septiembre de 2001, misma fecha en se publicó en la Gaceta, Diario Oficial.

diferentes, o cuando pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación, o implicará un aprovechamiento injusto de su notoriedad.”

³⁸⁰ Cfr. *Infra*. CAPÍTULO III: QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD 3.1. EXCEPCIONES 3.1.2. *Marca Notoria*

Con esta norma se intentó reforzar la Ley No. 380, al incluir en sus artículos 12 y 13³⁸¹ el artículo 23 del CCPPI, mismo que fue sujeto a la consulta del 10 de junio de 1985³⁸². Estos artículos analizados de forma conjunta darán los mismos efectos que el artículo 23 del convenio, y en este sentido, será admisible sujetarlos a la interpretación de la CSJ.

A justo derecho, cada artículo se debe de tener como parte individual y en este caso, se ubica al principio de especialidad en el artículo 12 de dicho reglamento, el cual manifiesta que los derechos exclusivos del titular de una marca no se extenderán a otros productos o servicios distintos a los solicitados que pertenezcan a una misma clase, sin con ello desatender lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley No. 380. Guy Bendaña sostiene esta posición³⁸³, y afirma que las excepciones a la regla son la marca notoria³⁸⁴, los productos y servicios similares y las marcas de casa³⁸⁵.

Oportuna sería la utilización individual de cada artículo, y más el 12 que contempla la regla, pero su deficiencia mortal es la confusión reducida en la misma clase que al igual que el Convenio plantea, y que la ley en su artículo 8 y 93 había desaparecido. De modo que esta disposición constituye un atraso en la regla de especialidad en comparación con lo preceptuado en la Ley No. 380.

Estos artículos se aplicarán para los trámites de registros de marcas desarrollados antes de la entrada en vigencia de la ley No. 580³⁸⁶, los siguientes se sujetarán a esta ley y al reglamento

³⁸¹ “Artículo 12. La propiedad de una marca y el derecho a su uso exclusivo sólo se adquiere con relación a los productos, mercancías o servicios para los que se hubiere solicitado y que estén comprendidos en una misma clase, **sin perjuicio de lo establecido en el Arto. 8 de la Ley.**- Artículo 13. Toda petición posterior para que una marca ya registrada distinga productos, mercancías o servicios adicionales, cualesquiera que sea la clase a que estos pertenezcan, se tramitará como si se refiriera a una marca completamente nueva, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 93 de la Ley.”

³⁸² Recordando un poco, el artículo 23 fue sujeto de consulta ante la CSJ la cual se pronunció negando la existencia del principio de especialidad en tal norma.

³⁸³ Cfr. Bendaña Guy. *Estudio de las Nuevas... Op. Cit.*, p. 46

³⁸⁴ Cfr. *Infra*. CAPÍTULO III: QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD 3.1. EXCEPCIONES 3.1.2.

Marca Notoria

³⁸⁵ Por marca de casa se debe entender aquella marca con la que se protegen todos los productos y servicios que ofrece una empresa. El Decreto No. 83-2001 en su artículo 11 se refiere a este tipo de marcas y dice: “Las marcas de casa podrán ser solicitadas para la totalidad de productos o servicios incluidos en una clase de la clasificación. El solicitante deberá declarar que la marca solicitada es de esta índole. Se entiende por marca de casa, la marca que contiene el nombre del titular y que es aplicada de forma general a los productos o servicios ofrecidos por éste.” Cfr. Bendaña Guy. *Estudio de las Nuevas... Op. Cit.*, p. 69; Para McCarthy este tipo de marcas la utiliza la persona (natural o jurídica) en todos sus productos, indicando de esta forma al consumidor un origen. Cfr. McCarthy *Op. Cit.*, § 7:5, p. 7-8

³⁸⁶ Esto es de conformidad con su artículo 24 que dice: “Las acciones que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se proseguirán hasta su resolución conforme las disposiciones bajo las cuales se iniciaron.”

que de ella se elabore, y como propuesta para los artículos 12 y 13 del nuevo reglamento pueden tomarse en cuenta la siguiente redacción que presenta el principio de especialidad en correcto y completo sentido:

Arto. 12. La propiedad de un signo y el derecho a su uso exclusivo sólo se adquiere con relación a los productos, mercancías o servicios para los que se hubiere solicitado o para aquellos que sean similares respecto a los solicitados, sea que estén o no comprendidos en una misma clase, siempre y cuando puedan producir riesgo de confusión y/o asociación al consumidor, todo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley.

Arto. 13. Toda solicitud posterior para que una signo ya registrado distinga productos, mercancías o servicios distintos a los ya inscritos, cualesquiera que sea la clase a que estos pertenezcan, se tramitará como si se refiriera a un signo completamente nuevo, siempre y cuando no integre ni los mismos productos y/o servicios, ni similares respecto al registrado, debiendo estar primeramente en concordancia con el artículo 26 de la ley y el artículo 12 de este reglamento, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 93 de la Ley;

2.2.2.2. Ley No. 580, “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”

Para la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA), parte de los compromisos políticos entre los Estados contratantes era adecuar sus legislaciones de PI a las exigencias del Capítulo Quince³⁸⁷ de dicho tratado. Producto de ello, en marzo del año 2006 en Nicaragua se reformaron 4 Leyes : 1) Ley No. 577, **Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos**; 2) Ley No. 578, **Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 322, Ley de Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas**; 3) Ley No. 579, **Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y**

³⁸⁷ El Capítulo XV del DR-CAFTA, refiere a los temas de PI y en su artículo 15.12.1 de las disposiciones finales establece: “Salvo se establezca lo contrario en el párrafo 2 y el Artículo 15.1, cada Parte deberá implementar este Capítulo a la fecha de entrada en vigor de este Tratado.”

Diseños Industriales; y 4) Ley No, 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La ley No. 380 tuvo varias modificaciones, entre ellas el párrafo primero del artículo 26³⁸⁸ referente a los derechos exclusivos que con su reforma dice: “**Derechos Exclusivos.** El titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, *utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso de lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluyendo una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión.* Gozará del derecho de ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinjan su derecho. El titular de una marca registrada podrá impedir a cualquier tercero realizar los siguientes actos”³⁸⁹.

Con la reforma anterior se introduce una pretensión de confusión para los signos idénticos que protegen iguales bienes; sin descuidar la que se puede ocasionar con las marcas similares que protejan bienes con cierta afinidad. La idea impregnada en esta norma denota la regla de especialidad en sentido alusivo, al referirse al uso y no al registro del signo. En este orden, se entiende, que a las causales de registrabilidad de una marca (ubicadas en los ya mencionados artículos 7 y 8 de la ley No. 380) le corresponde: velar por la correcta inscripción de las marcas y demás signos distintivos, por los derechos adquiridos mediante el registro de un signo, evitar la confusión o asociación desde el registro mismo, y salvaguardar la capacidad distintiva de los signos solicitados. De modo que, y atendiendo al ámbito de aplicación de cada disposición, la reforma en mención entra en consonancia con las prohibiciones de inscripción de una marca y con ello constituye el fortalecimiento de la regla de especialidad radicada en tales preceptos, pues una regula el principio en torno al registro y la otra el uso indebido del signo.

³⁸⁸ La reforma a este artículo atiende a lo dispuesto en el artículo 15.2, inciso 8 del capítulo quince del DR- CAFTA. *Cfr. Infra 2.2.6. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica - Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA)*

³⁸⁹ Anteriormente este artículo en su párrafo primero (actualmente reformado) establecía: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a terceros el uso de la marca, y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja su derecho. El titular de una marca registrada podrá impedir a cualquier tercero realizar los siguientes actos”

Las reformas de la ley No. 580, trae consigo la derogación tácita de todos los artículos del Decreto 83-2001, Reglamento de la Ley de Marcas, y particularmente del 12 y 13 que incluye al principio de especialidad.

No obstante, con esta reforma se desaprovechó la oportunidad de aclarar la duda planteada en el acápite b) del artículo 8 de la ley, en tanto con la reforma al 26 se encandiló más bien dicho cuestionamiento.

2.2.2.3. Recomendación de 1999³⁹⁰ utilizada en la Ley No. 380 y sus reformas

En el encuentro número 34 de los Estados Miembros de la OMPI, el 20 y 29 de Septiembre de 1999, de forma conjunta fue aprobada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI: **La Recomendación conjunta de la Unión de París y la OMPI a la protección de las marcas notoriamente conocidas de 1999**³⁹¹, la cual no tiene carácter obligatorio, ya que se limita a ser una propuesta y no se constituye como tratado o convenio internacional. A como su nombre lo indica, esta recomendación tiene la finalidad de facilitar a los Estados una serie de elementos que le permitan normar la figura de la marca notoria y la renombrada con mayor seguridad³⁹².

Ahora, anteriormente se mencionó que el acápite b) del artículo 8 de la Ley No. 380 protege de forma implícita a la marca renombrada, y que el g) a la marca notoria³⁹³. Los primeros antecedentes legislativos sobre estas figuras yacen en el artículo 6bis del Convenio de París³⁹⁴ y 16 de los ADPICs³⁹⁵. El primero dirigido a regular la marca notoria fuera de los límites del principio de registro, y el segundo resguarda la marca más allá del principio de especialidad.

³⁹⁰ Cfr. Fernández-Nóvoa. Carlos. Et, García Vidal, Angel. *Derecho de Marcas: Legislación. Jurisprudencia Comunitaria*. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2001., p. 431-436

³⁹¹ En adelante Recomendación

³⁹² Cfr. Bendaña Guy. *Estudio Sobre... Op. Cit.*, p. 58

³⁹³ Cfr. *Supra* Capítulo II. 2.2.2. *Ley No. 380, "Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos"*

³⁹⁴ Cfr. *Infra*. Capítulo II. 2.2.4. *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*

³⁹⁵ Cfr. *Infra*. Capítulo II. 2.2.5. *Acuerdos de los Aspectos de los Derechos de PI Relacionados al Comercio (ADPICs)*

La presente recomendación procura mejorar las percepciones sobre estos temas y que los Estados partes no duden en brindarle la protección correcta. Así, en el artículo 4.1.a)³⁹⁶ de la recomendación se protege la marca notoria frente a otro signo similar o idéntico que pretenda registrarse o usarse, esté registrado o siendo usado para productos idénticos o similares; y en el artículo 4.1.b)³⁹⁷ (de la misma) se protege la marca renombrada más allá del principio de especialidad, es decir para productos diferentes.

Esta recomendación junto al Convenio de París y los ADPICs se tuvo como fuente oportuna para el amparo que la ley No. 380 otorgó a la marca notoria y la renombrada, junto a los elementos que les acompañan. A como se puede apreciar en los artículos 80, 81 y 82 de la ley que hacen referencia a la marca notoria y la comprobación de tal carácter, que constituyen una copia del artículo 2 de dicha Recomendación. Igualmente se aceptan los criterios sobre notoriedad y renombre manifiestos en los acápites a) y b) del artículo 4.1 de la Recomendación de los que se nutre el ya mencionado acápite b) del artículo 8 de la ley No. 380; inclusive, el mismo artículo 26 de la ley reformado por la Ley No. 580 se ve influenciado por tal recomendación.

2.2.3. Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial

La Convención General fue aprobada en Nicaragua por el Decreto del 4 de Septiembre de 1934.

Dicho tratado es más de orden comercial que técnico, y procura facilitar el registro de marcas en los Estados partes de la Convención General. También no pretende injerir en el actuar de cada estado, ya que prioritariamente se inscribirá un signo que haya sido registrado en otro

³⁹⁶ “Artículo 4. Marcas Conflictivas.-1. [Marcas Conflictivas] a) Se estimará que una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando esa marca, o parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración, susceptible de crear confusión de la marca, o una parte esencial de la misma, se utiliza, es objeto de una solicitud de registro, o está registrada, en relación con productos y/o servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios idénticos o similares a los que se aplica la marca notoriamente conocida.”

³⁹⁷ “4.1.b) *Sin perjuicio de los productos y/o servicios para los que una marca se utilice*, o sea objeto de una solicitud del registro o esté registrada, se estimará que esa marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando la marca o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones: i) la utilización de esa marca indique un *vínculo entre los productos o servicios para los que la marca se utiliza* o es objeto de una solicitud de registro o está registrada, y el titular de la marca notoriamente conocida, *y pueda causar un perjuicio a sus intereses*; ii) el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser *menoscabado o diluido en forma desleal* por la utilización de esas marcas; iii) la utilización de esa marca obtenga *ventaja en forma desleal del carácter distintivo* de la marca notoriamente conocida.”

Estado parte si conforme al derecho interno del Estado en el que se solicita es permisible, y si no incurre en las causales que el artículo 3³⁹⁸ que la Convención General dispone.

En este sentido, este tratado procura garantizar trato nacional para todos los nacionales de todos los Estados partes, es decir evitar discriminación de cualquier índole, respetando los ordenamientos jurídicos internos de cada miembro.

Es por ello, que en esta Convención General no se dispuso de un precepto en el cual se englobe estrictamente al principio de especialidad. La única norma que hace alusión al mismo es su artículo 7³⁹⁹ que evita que un tercero consiga registrar una marca idéntica o similar a otra debidamente registrada (propiedad de un ciudadano de un estado miembro) en otro estado parte, siempre y cuando: a) sea para productos a los que esté registrada, b) productos o servicios de la misma clase, c) se ocasione riesgo de confusión en los consumidores, y d) el solicitante conozca que aquella marca es usada, comercializada, y está registrada en el otro Estado parte.

³⁹⁸ “**Artículo 3º.**- Toda marca debidamente Registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados. Podrá denegarse o cancelarse el registro de depósito de marcas:

1.- Cuyos elementos distintivos violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el país donde se solicita el registro o depósito.

2.- Que estén desprovistas de todo carácter distintivo o consistan exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos, época de producción o que son o hayan pasado a ser genéricas o usuales en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del País al tiempo en que se solicite el registro o depósito, cuando el propietario de las marcas las reivindique o pretenda reivindicarlas como elementos distintivos de la misma. Para determinar el carácter distintivo de una Marca, deberán tomarse en consideración todas las circunstancias existentes, en especial la duración de la marca y si dicha Marca ha adquirido de hecho en el País en que se solicite el depósito, registro o protección, una significación distintiva de la mercancía del solicitante.

3.- Que ofendan a la moral pública o sean contraria al orden público.

4.- Que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, instituciones, creencias o símbolos nacionales o de asociaciones de interés público.

5.- Que contengan representaciones de tipos raciales o paisajes típicos o característicos de cualquiera de los Estados Contratantes distinto al de origen de la Marca.

6.- Que tenga entre sus elementos distintivos principales, frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o característica del mismo, perteneciente a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destine la Marca, en cualquiera de los demás países contratantes.”

³⁹⁹ “**Artículo 7-** Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funde la oposición y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de las misma clase, y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho de usar preferente y exclusivamente o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país en que se trate siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención.”

Al igual que el CCPPI circunscribe la confusión y semejanza de productos sobre la misma clase. Y no prohíbe el registro de signos semejantes para productos y servicios pertenecientes a clases distintas (bajo su contexto). Así, esta Convención se desarrolla sobre los lineamientos del CCPPI

2.2.4. Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París)

Este Convenio fue revisado y adoptado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967, y por Decreto No. A.N. 1244 del 29 de febrero de 1996 publicado en la Gaceta, Diario Oficial, Número 43 del 1 de Marzo de 1996 se aprobó la adhesión de Nicaragua al mismo. Finalmente, entró en vigencia el 3 de julio de 1996.

Dentro del articulado del Convenio de París se incluyen una serie de figuras destinadas al resguardo de derechos de explotación de los beneficiarios del convenio referente a las materias que regula el derecho de propiedad industrial y muy en particular el tema de las marcas; tal es el caso de la prioridad registral, la protección “*tal cual es*”, la marca notoria, entre otros.

El principio de especialidad conforme este Convenio de París se puede encontrar en su artículo 6 *bis*⁴⁰⁰, que refiere a la marca notoria⁴⁰¹. Esta disposición para ser aplicada exige doble identidad en el signo, esto es que sea idéntico o semejante al notorio y se pretenda utilizar para los mismos productos o sus similares.

⁴⁰⁰ “**Marcas: Marcas Notoriamente Conocidas** 1) 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; 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso; 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.” Este artículo -según el Profesor Bodenhausen- se introdujo en el Convenio de la Conferencia de Revisión de la Haya en 1925, y luego modificado por las Conferencias de Revisión de Londres en 1934 y de Lisboa de 1958. *Cfr.* Bodenhausen G.H.C., *Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Ginebra, Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la PI (BIRPI), 1969. p. 97

⁴⁰¹ *Cfr. Infra*. CAPÍTULO III: QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD 3.1. EXCEPCIONES 3.1.2. *Marca Notoria*

En caso de proteger productos o servicios disímiles este precepto es inútil, porque el artículo no sanciona esta variante. Karina Ramírez (en este contexto) sostiene “la protección consagrada a la marca notoriamente conocida por el 6bis queda circunscrita para los productos idénticos o similares, es decir, dentro de los límites de la especialidad”⁴⁰². Por tanto, claramente la tutela otorgada a la marca notoria se atrinchera en las fronteras que determina la regla de especialidad en tanto no trasciende a los productos diferentes.

Otamendi señala que al incluirse los bienes similares se reconoce que existe confusión entre productos y servicios de diferentes clases; igualmente, es del criterio que se debe ampliar esta protección a bienes diferentes, atendiendo que la confusión también ocurre cuando el consumidor asocia dos productos o servicios distintos al creer que tienen la misma procedencia, y que de estar incluidos (y por ende regulados) se evitaría la usurpación indebida de la marca notoria⁴⁰³.

Una limitante de este artículo es que *no aplica a las marcas de servicios*⁴⁰⁴, pues su obligatoriedad es para las marcas de fábrica y comercio. Sin embargo, -según Bodenhausen- ello es criterio de cada Estado en tanto no hay prohibición al respecto⁴⁰⁵.

La idea de este artículo (6bis), es evitar perjuicios económicos al empresario titular de la marca notoria, ocasionados por otra persona que dolosamente registre dicho signo en un Estado (donde no esta registrado) distinto del original⁴⁰⁶, pero ajustado al principio de especialidad.

2.2.5. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio (ADPICs)

En las negociaciones de la Ronda de Uruguay se crea mediante el Acuerdo de Marrakech⁴⁰⁷ la Organización Mundial del Comercio⁴⁰⁸ (OMC)⁴⁰⁹ y adherido a ella una serie de

⁴⁰² Ramírez Karina. Et. aliusmet alli, *La Protección a las Marcas Notoriamente Conocidas*. Temas Marcarios Para la Comunidad Andina de Naciones. Caracas, Venezuela, LIVROSCA S.A., 1999. *Op. Cit.*, p. 189

⁴⁰³ Cfr. Otamendi. *Op. Cit.*, p. 364-365

⁴⁰⁴ Cfr. Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 206; Bendaña, Guy. *Temas de...* *Op. Cit.*, p. 57.

⁴⁰⁵ Cfr. Bodenhausen. *Op. Cit.*, p. 98

⁴⁰⁶ *Loc. Cit.*

⁴⁰⁷ firmado el 15 de abril de 1994

normativas comerciales de nivel internacional. En materia de PI (y en el Anexo I.C del Acuerdo de Marrakech) se introducen los ADPICs⁴¹⁰.

En Nicaragua, a través de la Aprobación del Acuerdo de la OMC y sus Anexos, Decreto Legislativo 1013 publicado en La Gaceta, Diario Oficial Número 138 del veinticinco de julio de mil novecientos noventa y cinco y de la Ratificación del Acuerdo por el que se establece la OMC, Decreto Ejecutivo 47-95, publicado en La Gaceta Diario Oficial Número 141 del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y cinco, entran los ADPICs en pleno vigor a partir del primero de enero de dos mil.

Los ADPICs se conocen como el acuerdo multilateral más completo en materia de PI, que cumple con los planteamientos que el derecho internacional instituye en el Convenio de París, los Convenios de la OMPI y el Convenio de Berna⁴¹¹; abarcando casi todos los temas de PI ya que regula los Derechos de autor y derechos conexos, las Marcas de fábrica o de comercio, las Indicaciones geográficas, los Dibujos y modelos industriales, las Patentes, los Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, la Protección de la información no divulgada, el Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales, y finalmente la observancias de estos temas. El tema de Marcas se localiza en la Sección 2 de los ADPIC, del artículo 15 al 21.

En el numeral 1 del artículo 15 se establece: **‘Materia objeto de protección.** 1) *Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio [...]*” Esta primera parte del artículo refiere un concepto general de marca, que centra su posición en la distintividad del

⁴⁰⁸ “La OMC es esencialmente un lugar al que acuden los gobiernos Miembros para tratar de arreglar los problemas comerciales que tienen entre sí. Su núcleo está constituido por los Acuerdos de la OMC, negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial. Pero la OMC no se dedica solamente a la liberalización del comercio y en determinadas circunstancias sus normas apoyan el mantenimiento de obstáculos al comercio: por ejemplo, para proteger a los consumidores o impedir la propagación de enfermedades.[...]” Cfr. http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/tif_s.htm

⁴⁰⁹ Nicaragua es Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 3 de septiembre de 1995. Cfr. http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/nicaragua_s.htm

⁴¹⁰ Conocido en idioma inglés como Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

⁴¹¹ Excepto en lo que respecta a los derechos morales.

mismo, es decir en la capacidad que tal signo tenga para identificar a las empresas que expenden bienes y servicios similares.

El artículo 16⁴¹² regula los derechos exclusivos, la marca notoria y la renombrada, figuras que desarrollan el principio de especialidad.

Los dos primeros numerales de este artículo 16 constituyen causales de confusión, y por consiguiente prohibiciones de registro de marcas que distinguen productos o servicios idénticos o similares a los que el signo registrado tutela. Pues el primer inciso refiere a los derechos exclusivos propios del titular de la marca registrada y el segundo es una ampliación de la protección sobre marcas notorias que el artículo 6bis del Convenio de París aplicaba, cuyo destinatario son las marcas de servicios⁴¹³.

Vale mencionar que el numeral 1 (16.1) trae consigo una *presunción de confusión* tradicional “el inciso primero del art. 16.1 –dice Fernández-Nóvoa- enuncia los factores clásicos del riesgo de confusión: signos idénticos o similares y productos («bienes») o servicios idénticos o similares”⁴¹⁴. Con esta confusión perfectamente puede aplicarse la regla frente a productos y servicios diferentes.

⁴¹² “Derechos Conferidos 1) El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquier terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de 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 dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso. 2) El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, 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. 3) El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.”

⁴¹³ Ha sido pensamiento unívoco en el foro que la deficiencia de este artículo es que *no aplica para marcas de servicios*; debido a que su obligatoriedad es para las marcas de fábrica y comercio. *Cfr.* Monteano Monteagudo. *Op. Cit.*, p. 206; *Cfr.* Bendaña, Guy. *Temas de Derecho...* *Op. Cit.*, p. 57; Sin embargo el profesor Bodenhausen indica que aplicar dicha norma a las marcas de servicio es libertad de cada estado, pues la obligatoriedad no es para ella, pero tampoco no existe prohibición al respecto que impida que cualquier país miembro ostente su aplicación para tales marcas. *Cfr.* Bodenhausen. *Op. Cit.*, p. 98

⁴¹⁴ Fernández-Nóvoa. *Derecho sobre...* *Op. Cit.*, p.733

En cambio el numeral 3) de dicho artículo difiere totalmente de los anteriores, ya que estatuye la protección a la marca renombrada *más allá de la regla de la especialidad*⁴¹⁵. Tal novedad se deriva de los tres señalamientos que le integran: primero su aplicación recaerá sobre bienes diferentes; segundo debe haber conexión entre los bienes que protege la marca registrada y los de la que no lo está; y tercero, que coincidiendo los puntos anteriores se pronostiquen daños para el legítimo titular por el uso indebido del signo.

En este caso la regla de especialidad pierde valor, por cuanto la tutela dada a los derechos exclusivos del titular abarcan tanto productos y servicios idénticos y similares como los diferentes. Para Cabanellas este precepto trasciende la regla de la especialidad: “se encuentra en principio dirigida a superar las posibles interpretaciones restrictivas del principio de especialidad. [...] El artículo 16, tercer párrafo, requiere extender el ámbito de protección de las marcas registradas más allá de los límites de las clases de bienes o servicios para los cuales la marca ha sido registrada.”⁴¹⁶ Según Martínez Medrano, los ADPICs se apartan del lineamiento que el Convenio de París llevaba sobre el principio de especialidad en torno a la marca notoria⁴¹⁷, y en este sentido –y citando a Ana María Pacón- indica “la protección conferida se extiende más allá de los productos idénticos y similares. Por primera vez un acuerdo internacional protege jurídicamente a las marcas *más allá de la especialidad*.”⁴¹⁸

De esta manera se aprecia el tratamiento que los ADPICs emplean alrededor del principio de especialidad, tratamiento que instituye una excepción al mismo⁴¹⁹.

2.2.6. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica - Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA)

Anteriormente se hizo mención de la trascendencia de este Tratado en la legislación Nacional⁴²⁰, así mismo, se mencionó que en su Capítulo Quince se regula lo relacionado a la PI.

⁴¹⁵ *Ibid.*, p.734

⁴¹⁶ Cabanellas et Bertoné. Tomo I. *Op. Cit.*, p. 182

⁴¹⁷ *Cfr.* Martínez et Bertoné. *Derecho de...* *Op. Cit.*, p. 149

⁴¹⁸ *Id.*

⁴¹⁹ *Cfr. Infra.* CAPÍTULO III: QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD 3.2. MARCA RENOMBRADA

⁴²⁰ *Cfr. Supra* 2.2.2.2. Ley No. 580, “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”

Por otra parte, 3 disposiciones plantea este tratado que contemple la regla de la especialidad, las cuales son: 15.2.3, 15.2.5 y 15.2.8.

El artículo 15.2.3 regula los derechos exclusivos que tienen los nacionales de un estado que sean titulares de una marca registrada: ‘Cada Parte establecerá que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados *con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada*, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluyendo una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión.’ Esta disposición al igual que el 16.1 ADPICs trae consigo la presunción de confusión para productos idénticos y similares, permitiendo así que el principio de especialidad pueda ser utilizado en los productos y servicios diferentes.

Por su parte el artículo 15.2.5 dispone: ‘El Artículo 6bis del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* (1967) (Convenio de París) se aplicará, mutatis mutandis, a las mercancías o servicios que no sean idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida, registrada o no, siempre y cuando el uso de dicha marca en relación con aquellas mercancías o servicios indique una conexión entre esas mercancías o servicios y el titular de la marca, y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca.’ Lo preceptuado en este artículo *regula la marca renombrada*, pues al igual que el artículo 16.3 de los ADPICs procura proteger el signo renombrado hasta con aquellas marcas que tutelen bienes diferentes a los propios, siempre que dentro de las circunstancias se halle conexión entre los bienes o servicios de una marca con otra y esto genere perjuicio para el legítimo titular. También, con esta disposición se pretende posibilitar la aplicación de las acciones pertinentes, estas son: impedir el registro, anular el registro, prohibir el uso. Este precepto sale de lo señalado por el principio de especialidad.

El artículo 15.2.8 rige para una situación totalmente diversa de las otras, pues se ha querido establecer una directriz que facilite a la autoridad competente enfocarse en los matices

propios de los que devengará la confusión generada por dos marcas idénticas o similares, ajeno al nomenclador: “8. (a) Cada Parte establecerá que cada registro o publicación concerniente a la solicitud o registro de una marca que indique mercancías o servicios, indicará las mercancías y servicios por sus nombres comunes, agrupados de acuerdo con las clases de la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1979), según sus revisiones y adiciones (Clasificación de Niza). (b) Cada Parte establecerá que las mercancías o servicios no podrán ser considerados como similares entre sí únicamente por el hecho de que, en algún registro o publicación, aparezcan en la misma clase de la Clasificación de Niza. De la misma manera, cada Parte establecerá que las mercancías y servicios no podrán ser considerados diferentes entre sí únicamente por el hecho de que, en algún registro o publicación, aparezcan en clases diferentes de la Clasificación de Niza.”

El acápite a) de este artículo, tiene un sentido organizativo que atañe a la función administrativa que realicen las instancias estatales pertinentes en las solicitudes de registros de marcas, pues instruye que cada registro deberá exigir que los productos o servicios que sean protegidos por una marca estarán determinados en las solicitudes de inscripción señalando la clase a la cual pertenece de conformidad con el arreglo de Niza⁴²¹.

El acápite b) profundiza en el tema de la confusión, aduciendo que tal riesgo es ajeno a las clases de clasificación de productos o servicios. En este sentido, no debe presumirse que exista dicho riesgo entre los productos o servicios que pertenezcan a la misma clase (tampoco descartarse por completo); y por otra parte, no debe creerse que el hecho de que los productos se encuentren en diferentes clases les haga distintos.

Esto atiende a una realidad concreta que el CCPPI planteaba y que fue superado tanto por la Ley No. 380, como el resto de normas y convenios que aclaran este asunto. Igualmente, cada Estado parte del DR-CAFTA deberá adoptar esta norma y por consiguiente reconocer lo dispuesto en ella.

⁴²¹ *Cfr. Supra*. Capítulo II. 2.1. CONCEPTO. 2.1.2. *Clasificación de Niza*.

2.2.7. Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

El Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua fue suscrito el 18 de diciembre de 1997 en la ciudad de Managua, y entró en vigor el 1º de julio de 1998⁴²². Los temas de PI de este tratado están desarrollados en el capítulo XVII, los cuales son conforme a los preceptos establecidos en la Convención de Bruselas, la Convención de Roma, el Convenio de Berna, el Convenio de Ginebra, el Convenio de París y los ADPICs. La sección B corresponde al tema de marcas, seguido por la sección C referente a las indicaciones geográficas o de procedencia y denominaciones de origen. Los artículos que consideran el principio de especialidad, y por tanto, interesan para esta investigación son el 17-09.1, 17-10 y 17-11.

En el artículo 17-09.1 dispone de un concepto de marca: “**Materia objeto de protección** 1. Podrá constituir una marca cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o *susceptibles de identificar los bienes o servicios a que se apliquen, frente a los de su misma especie o clase [...]*” Esta primer parte señala la doble identidad que debe cumplir toda marca⁴²³, y especialmente el hecho de tutelar productos o servicios que pertenezcan a la misma clase. Cuando menciona misma especie o clase, suena algo parecido al tratamiento que el Convenio ya disponía sobre el nomenclador de productos y servicios, mismo que ha sido superado por la doctrina general.

A pesar de ello, este tratado mantiene la postura anterior, considerando la diferencia de productos y servicios en clases distintas y no en la misma clase, para la que todo su contenido (lo que dentro de ella concierne) es indicativo de similitud. En todo caso, permite que el principio de especialidad sea aplicado en cuanto no prohíbe registro de signos similares para productos y servicios diferentes.

El artículo 17.10 menciona: ‘**Derechos Conferidos.** El titular de una marca registrada tendrá el derecho de impedir, a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento, usar en el

⁴²² Cfr. http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_NIC/MEX_NIC_s.ASP

⁴²³ Esto es, que identifique los productos o servicios para los que ha sido solicitada, y estos de los pertenecientes a otros titulares.

comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca del titular, cuando ese uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá que existe probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios idénticos o similares. Los derechos antes mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos adquiridos con anterioridad y no afectarán la posibilidad de las Partes para reconocer derechos sobre la base del uso.” La presunción de confusión adoptada en esta disposición es muy similar a la contenida en el artículo 16.1 de los ADPICs y en el 15.2.3 del DR-CAFTA, además que aplica al uso indebido de una marca similar o idéntica a otra registrada siempre y cuando ambas procuren resguardar bienes o servicios semejantes, pues de ahí se deriva tal confusión. Igual al anterior, no invade el ámbito de aplicación de la regla de especialidad.

El artículo 17-11⁴²⁴ es una mezcla de los artículos 6bis del Convenio de París y 16 de los ADPICs, y regula no sólo la marca notoria sino también la renombrada. Particularmente el 17-11.1 desarrolla los derechos exclusivos dentro de los parámetros del principio de especialidad, siendo que no prohíbe el registro de signos similares o idénticos para diferentes productos o servicios.

En cambio el 17-11.2 junto al 17-11.3 (complemento del mismo) procura ir más allá de la regla *con la protección a las marcas renombradas*, incluyendo mayores elementos que permitan la mejor tutela.

Así, según este artículo se debe prohibir el registro de un signo renombrado de la apropiación indebida del prestigio del signo, el menoscabo del renombre, el perjuicio directo al

⁴²⁴ “**Marcas Notoriamente Conocidas.** 1. Las Partes, de oficio si su legislación lo permite, o a instancia del interesado, rehusarán o invalidarán el registro y prohibirán el uso de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la Parte conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera de ésta, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios. A efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate. 2) Las Partes no registrarán como marca aquellos signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, *para ser aplicada a cualquier bien o servicio*, cuando el uso de la marca por quien solicita su registro *pudiese crear confusión o un riesgo de asociación* con la persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios; constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; o sugiera una conexión con la misma, y pudiera lesionar los intereses de la mencionada persona. No se aplicará esta disposición cuando el solicitante de la marca sea el titular de la marca notoriamente conocida en una Parte. 3) La persona que inicie una acción de nulidad de un registro de marca concedido en contravención del párrafo 2, deberá acreditar haber solicitado en una Parte el registro de la marca notoriamente conocida cuya titularidad reivindica.”

patrimonio del legítimo titular. Otro punto importante es que habla no solo de la confusión que pudiese ocasionarse entre signos, sino también del riesgo de asociación.

Con las disposiciones mencionadas, y más con el 17-11 fortifican y reconocen la regla de la especialidad, pues la marca notoria se circunscribe a la regla y la renombrada la supera.

2.3. SIMILITUD DE PRODUCTOS

Como antes se señaló, la regla de la especialidad está ubicada al otro extremo de los supuestos de confusión y asociación, garantes de los derechos de exclusividad. La coexistencia de marcas dependerá de lo disímil que sean los productos o servicios, desestimando la presunción de doble identidad enmarcada en la regla, pues es criterio doctrinal que cuando las marcas protegen mercancías idénticas o parecidas exista probabilidad de confusión⁴²⁵.

Por su parte, serán diferentes aquellos productos que no guarden relación entre sí, esto es que no sean afines. Tal proximidad no es otorgada por la clase a la que pertenezcan, sino por el bien mismo en tanto la pertenencia a una clase no determina la semejanza o diferencia de los productos, y mucho menos la confusión. En este sentido, el que dos bienes se encuentren en la misma clase no los hace similares⁴²⁶, y (viceversa) el que dos productos se ubiquen en clases distintas no les hace diferentes⁴²⁷.

Fernández-Nóvoa expone que la Jurisprudencia española inicialmente desestimaba este criterio, y únicamente tomaba en cuenta la semejanza entre las marcas (los signos)⁴²⁸, luego atendiendo a la incidencia de los productos y servicios en los consumidores este razonamiento cambió, adoptando además del cotejo de signos el de los productos y servicios⁴²⁹. En este último punto, –afirma este autor– la doctrina española señalaba tres factores básicos que determinaban la afinidad de productos y servicios: “la naturaleza, propiedades y finalidad del producto”⁴³⁰,

⁴²⁵ Cfr. Jay Datler *Op. Cit.*, § 10:01[3], p. 10-14

⁴²⁶ Cfr. Martínez et Soucasse *Derecho de... Op. Cit.*, p. 106

⁴²⁷ *Ibid.*, p. 107

⁴²⁸ Cfr. Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 344

⁴²⁹ *Ibid.*, p. 345

⁴³⁰ Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 242

dejando en claro que la primera identidad no es suficiente para pronunciarse sobre la existencia de confusión⁴³¹.

No muy lejos de la percepción española se encontraba la alemana, que en sus inicios separaba la similitud de productos (examen primario) de la semejanza entre signos (examen secundario), siendo que ambas eran consideradas individualmente, bajo el argumento de que la similitud de productos no dependía del parecido de las marcas⁴³². Luego, esta idea se modificó concluyendo que ambos análisis debían hacerse conjuntamente, siendo que de ellos dependía el riesgo de confusión⁴³³.

Es necesario recalcar que la similitud de productos no se puede restringir a la clase⁴³⁴. La lógica de la clasificación de productos y servicios tiene carácter organizativo y administrativo⁴³⁵, y no procura agruparlos por parentescos o algo así⁴³⁶. Inclusive, de ser así no habría motivo para ampliar la protección del principio de especialidad a los bienes similares⁴³⁷, siendo suficiente limitarse a los idénticos, para los que la marca se registró⁴³⁸. Breuer Moreno es del criterio que la clasificación de productos tiene la finalidad de facilitar la aplicación del principio de especialidad⁴³⁹.

Sin embargo, este autor refiriéndose al principio de especialidad dice: “la marca no puede registrarse para proteger, indiscriminadamente cualquier mercadería. La marca sólo protege a los artículos para los cuales ha sido registrada. [...] Correlativamente, ella no podrá impedir el

⁴³¹ Cfr. *Ibíd.*, p. 243

⁴³² Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 346

⁴³³ *Ibíd.*, p. 348

⁴³⁴ *Ibíd.*, p.351

⁴³⁵ Cabanellas et Bertoné. *Op. Cit.*, p. 99

⁴³⁶ Fernández-Nóvoa expone que en la Jurisprudencia Española se da acogida a este razonamiento, y lo confirma cuando refiere a lo sostenido en la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 11 de Octubre de 1972, misma que se cita a continuación: “A lo que es de añadir y también en armonía con la jurisprudencia en los vistos de esta Sentencia que la desemejanza de los productos no debe ser apreciada de modo exclusivo en razón de pertenecer o no a la propia clase del Nomenclátor oficial, porque la posibilidad de coexistencia de una marca con distintivos parecidos o semejantes no emana de esta característica, pues la inclusión en una u otra clase es sólo enunciativa y orientadora, sino de los factores que intervengan en cada caso particular y muy especialmente de los que revelen similitudes reales entre productos por motivos de naturaleza, estructura, afinidad aplicativa y ámbito comercial, o sea, que había de tenerse en cuenta exactamente las circunstancias concurrentes interpretadas conforme a las reglas de la sana crítica (...) de tal suerte que cuando concurren las relacionadas similitudes reales, la distinta clasificación no autoriza la compatibilidad, dado que los productos seguirán siendo confundibles en el mercado (...)” Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 351

⁴³⁷ Cfr. Martínez et Soucassee *Derecho de... Op. Cit.*, p.104; Breuer Moreno. *Op. Cit.*, p. 56

⁴³⁸ Estos son los derechos exclusivos del titular la marca que se circunscriben a los detallados en la solicitud de registro de la marca.

⁴³⁹ Cfr. Breuer Moreno. *Op. Cit.*, p. 66

uso o el registro de marcas similares que protejan productos inconfundibles.”⁴⁴⁰ Con ello se evidencia que el principio de especialidad puede extenderse a otros bienes siempre que no medie confusión entre ellos.

Justo Nava señala que la doctrina toma tres aspectos para determinar la similitud de productos, como son: “el destino de los productos, sus propiedades y el lugar de venta”⁴⁴¹; sin perjuicio que otros autores (franceses) indiquen criterios diversos: “a) El criterio estrictamente objetivo y jurídico, el cual considera que existe similitud entre los productos o servicios cuando su naturaleza y su uso son extremadamente cercanos, y b) El criterio económico, el cual considera que existe similitud entre los productos o servicios cuando el público tenga todas las razones de creer que ellos provienen del mismo fabricante.”⁴⁴² Finalmente, para este autor los criterios a tomar en cuenta deben girar alrededor de la naturaleza de la mercancía, así debe tenerse en cuenta la finalidad del bien y los consumidores destinatarios⁴⁴³.

Para McCarthy son ocho factores los que determinan la similitud de productos y riesgo de confusión: 1) similitud de signos, 2) mecanismos de comercialización del producto o servicios, 3) consumidores destinatarios, 4) grado de distintividad del signo, 5) competitividad de los bienes en cuestión, 6) territorio en que se conoce el producto, 7) uso del producto, y 8) evidencia de confusión⁴⁴⁴.

Entonces, la similitud de productos presume la confusión y su diferencia la coexistencia de signos⁴⁴⁵. Claro que para concluir en uno u otro resultado el juzgador deberá explorar cada situación, usando una serie de razonamientos que permitan considerar la conexión competitiva y el riesgo de confusión derivado de tal similitud.

Estos aspectos son: la finalidad y aplicación, Material de Elaboración, Lugar de expedición, Canales de Comercialización, Publicidad y Destinatarios finales.

⁴⁴⁰ *Ibid.*, p. 56

⁴⁴¹ Nava Negrete, Justo. *Derecho de Marcas*, Argentina-México, Editorial PORRÚA, 1985. p. 185

⁴⁴² *Ibid.*, p. 184-185

⁴⁴³ *Ibid.*, p. 186

⁴⁴⁴ *Cfr.* McCarthy. *Op. Cit.*, §24:29, p. 24-49

⁴⁴⁵ Bajo los supuestos de doble identidad ocasionada por la confusión o asociación.

2.3.1. Finalidad y aplicación

No basta que los productos sean de naturaleza⁴⁴⁶ similar o que pertenezcan al mismo género⁴⁴⁷; adicionalmente se requiere un fin común, que se ve manifiesto en el mercado donde conviven productos competitivos “está constituido -refiriéndose a mercado- por aquellos productos que los consumidores consideran razonablemente intercambiables para las mismas finalidades”⁴⁴⁸.

El consumidor que ve en productos o servicios similares una marca parecida tiende a confundirse y asociarles con un mismo origen⁴⁴⁹, atribuyéndoles de forma implícita conexión competitiva “la misma finalidad y aplicabilidad constituye una presunción de conexión competitiva”⁴⁵⁰.

En este sentido, tal circunstancia acaecerá cuando los productos sean intercambiables⁴⁵¹ o complementarios⁴⁵², es decir cuando el consumidor pueda adquirir uno u otro atendiendo a su igual función. En tal caso se confirma que productos intercambiables guardan conexión competitiva⁴⁵³ y que los diferentes tanto en su naturaleza como en su finalidad son perfectamente coexistentes⁴⁵⁴.

Esta intercambiabilidad se aprecia mejor en los productos de consumo masivo, los que por su connotada demanda toman mayor presencia en el comercio, hecho que no sucede con productos exclusivos o especializados presentes únicamente en sectores muy particulares⁴⁵⁵.

⁴⁴⁶ Fernández-Nóvoa argumenta que la naturaleza no debe ser considerada como criterio para determinar similitud de productos, debido a que de tomarse en cuenta daría al titular derecho ilimitado sobre la marca. *Cfr.* Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 245

⁴⁴⁷ *Cfr.* Martínez et Soucassee. *Derecho de... Op. Cit.*, p.107

⁴⁴⁸ Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 245

⁴⁴⁹ *Cfr.* McCarthy. *Op. Cit.*, § 24:24, p. 24-45

⁴⁵⁰ Martínez et Soucassee. *Derecho de... Op. Cit.*, p.109

⁴⁵¹ *Cfr.* Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 245

⁴⁵² *Cfr.* Méndez Andrade. *Op. Cit.*, p. 115

⁴⁵³ *Cfr.* Bendaña Ricardo. *Op. Cit.*, p. 76; *Cfr.* Méndez Andrade. *Op. Cit.*, p. 115

⁴⁵⁴ *Cfr.* Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 243

⁴⁵⁵ *Cfr.* Baz, Miguel A., et., De Elzaburu, Alberto. *La Protección de las Marcas Notorias y Renombradas en el Derecho Español.* Editorial COLEX, Madrid, España, 2004, p. 117

2.3.2. Material de Elaboración

Otro criterio utilizado es que los productos compartan materia prima, es decir que tengan una parte en común; por ejemplo que ambos sean fabricados con aluminio, o posean el mismo sistema eléctrico de alimentación, o se empleen para un mismo fin. Cabanellas de las Cuevas menciona: “Si uno de ellos se ha de usar físicamente en conjunto con otro los consumidores tendrán dificultades para determinar si la marca empleada en relación con el primero identifica tan sólo a ese producto, o bien al conjunto que integra con otro.”⁴⁵⁶

A manera de ejemplo, dos empresas que utilicen la marca PONTERO, una para la elaboración de cerraduras para todo uso y otra para la elaboración de muebles, si ésta última utiliza las cerraduras de la primera para sus productos lógicamente se perderá la individualidad de ambas haciéndose creer que proceden de forma conjunta al mismo origen. Todo por ser material de fabricación y estar en el proceso de elaboración del bien final⁴⁵⁷.

Fernández-Nóvoa confirma esta tesis cuando manifiesta que “el dato de que un producto sea componente o accesorio de otro producto, constituye también un indicio de la conexión competitiva”⁴⁵⁸, por ello los productos que son complementarios de otros crean un *enlace competitivo*⁴⁵⁹ entre ambos, lo cual les hace semejantes. Este criterio constituye el llamado *principio de complementariedad de los productos*⁴⁶⁰ con el que se acrecienta el riesgo de confusión⁴⁶¹.

Para Otamendi la similitud de los productos en este caso atenderá al vínculo de dicha materia con el producto y el conocimiento que el consumidor tenga sobre tal influencia⁴⁶².

Para McCarthy esta complementariedad se ve en el género del producto, y expone que son competitivos (y complementarios) los signos cuando se utilizan en partes de un proceso⁴⁶³. Así se

⁴⁵⁶ Cabanellas et Bertoné. *Op. Cit.*, p. 105

⁴⁵⁷ *Cfr. Ibid.*, p.110

⁴⁵⁸ Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 246

⁴⁵⁹ *Cfr. Bendaña Ricardo. Op. Cit.*, p. 76

⁴⁶⁰ *Cfr. Méndez Andrade. Op. Cit.*, p. 115

⁴⁶¹ *Cfr. Jay Datler Op. Cit.*, § 10:01[3], p. 10-15

⁴⁶² *Cfr. Otamendi. Op. Cit.*, p. 174

percibe con la marca IBM que además de proteger computadoras y partes individuales de las mismas, se dedica a la elaboración de software. Otro ejemplo, lo constituye la marca SONY dirigida a proteger electrodomésticos, la que también se dedica a la filmación de películas y grabación de discos, quedando todo dentro de un conjunto de entretenimiento que sería el género y cada protección lo específico.

En dicho razonamiento es agravante el hecho de que tales mercaderías se vendan en el mismo establecimiento⁴⁶⁴.

2.3.3. Lugar de Expedición

Anteriormente, la doctrina sostenía que los productos que se ofrecían en un mismo negocio eran competitivos y que de estar representados por signos similares o idénticos podían ocasionar confusión o asociación a los consumidores⁴⁶⁵.

Sin embargo, las nuevas políticas económicas, las técnicas modernas de comercialización y la proliferación de grandes centros comerciales así como supermercados, hipers y demás innovaciones empresariales han restado valor a esta tesis.

Actualmente, no se puede presumir que todos los productos que se exhiben en un supermercado o tienda multifacética son competitivos y/o confundibles. En estos establecimientos los riesgos para el consumidor se limitan a los productos concretados en un mismo estante atendiendo que su ubicación parte de la naturaleza similar⁴⁶⁶ o intercambiabilidad de los mismos “no parece razonable considerar competitivamente conexos todos los productos exhibidos y vendidos en los grandes almacenes. Antes al contrario, en tal hipótesis parece aconsejable distinguir dentro de establecimientos aparentemente unitarios las diversas secciones en que los mismos se dividen;”⁴⁶⁷.

⁴⁶³ Cfr. McCarthy . *Op. Cit.*, § 24:26, p. 24-46

⁴⁶⁴ Cfr. Martínez et Soucassee *Derecho de... Op. Cit.*, p. 108

⁴⁶⁵ Cfr. Otamendi. *Op. Cit.*, p. 177

⁴⁶⁶ Cfr. Martínez et Soucassee *Derecho de... Op. Cit.*, p.111

⁴⁶⁷ Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 250

En este orden, la misma modernización empresarial ha hecho incursionar al mercado las tiendas especializadas que ofrecen al consumidor mercancías afines “la venta en un mismo negocio –dice Martínez Medrano- constituye una presunción de conexión competitiva en el caso de las tiendas especializadas”⁴⁶⁸. Este hecho se refleja en farmacias, ferreterías, tiendas de ropas, etc., incluso en aquellos establecimientos ubicados en grandes centros comerciales que venden productos de una sola marca⁴⁶⁹. Lógicamente, todos los productos que se comercialicen ahí se consideran similares: “Distinto es el caso de los negocios o tiendas especializadas que venden artículos de alguna manera relacionados entre sí. Aquí las posibilidades de confusión se acrecientan pero por la concurrencia de la afinidad entre los artículos que allí se vendan”⁴⁷⁰.

2.3.4. Canales de Comercialización

Un punto importante es el modo de distribución y venta del bien que la doctrina ha considerado, siendo que de este carácter puede derivarse la confusión⁴⁷¹. Tan es así, que los fabricantes que utilizan canales similares pueden considerarse competidores⁴⁷², al fin y al cabo (generalmente) se destinan al mismo tipo de consumidor⁴⁷³.

Por otra parte, hay varias formas de comercializar un producto u ofrecer servicios, entre ellas establecimientos comunes, multifacéticos, particulares, o bien clandestinos, ventas a domicilio, por compras de Internet, por llamada telefónica, etc⁴⁷⁴, canales que agudizan la similitud de productos si estos les ocupan.

De esta manera, la conexión competitiva se apreciará cuando los productos o servicios sean comercializados por métodos similares “cuando dos productos utilizan los mismos canales, el consumidor tiende a pensar que provienen de un mismo origen empresarial, aún cuando no

⁴⁶⁸ Martínez Medrado et Soucasse. *Op. Cit.*, p.110

⁴⁶⁹ Por ejemplo marcas como PUMA, ZARA, TOTTO, LACOSTE, entre otras, utilizan este tipo de comercialización.

⁴⁷⁰ Otamendi. *Op. Cit.*, p. 178

⁴⁷¹ *Cfr.* Jay Datler *Op. Cit.*, § 10:01[3], p. 10-16

⁴⁷² *Id.*

⁴⁷³ *Ibid.*, p. 10-17

⁴⁷⁴ *Cfr. Supra.* Capítulo II. 2.3. SIMILITUD DE PRODUCTOS 2.3.3. *Lugar de Expedición*

sean productos competidores”⁴⁷⁵; así ocurre en los comercios de comida rápida o a domicilio, la distribución de tarjetas de crédito, etc.

Elegir el canal de comercialización es criterio del empresario y no dependerá del establecimiento⁴⁷⁶. Por su parte, la similitud de productos acontecerá de coincidir signos semejantes con la utilización del mismo mecanismo de venta y distribución tal como sucede en las empresas que mercadean sus productos a través de camiones repartidores, como las Bebidas, llámese gaseosas, licores, jugos, agua, etc., productos que además de su naturaleza comparten la misma forma de distribución.

2.3.5. Publicidad

La forma en que un producto es promocionado o publicitado incide en la determinación de su similitud respecto al resto. En este particular se estudiará que medio, método o mecanismo se utiliza, pues existen muchos: la radio, comerciales televisivos, radio parlantes, rótulos en calles, avenidas, anuncios en diarios, revistas generales, paginas web, carteles en medios de transporte, en lugares públicos o exclusivos (como sucede en la zona de abordaje y de retiro de equipaje en un aeropuerto), o bien en revistas especializadas, volantes, etc.

Habiendo este abanico de opciones, la similitud dependerá de los medios que comúnmente se sirvan los productos competitivos⁴⁷⁷, en cuyo caso implícitamente habrá similitud. A manera de ejemplo, se pueden mencionar el caso de las cervezas y cigarrillos que siendo diferentes utilizan el mismo tipo de publicidad, desde comerciales en televisión y radios, hasta anuncios en carreteras y periódicos, lo cual les hace similar.

En este sentido, cuando se usa un medio de libre acceso al público, como los diarios o los comerciales televisivos se examinará la página en las que se hace la propaganda, la fecha, si es el mismo periódico, etc., y en el caso del canal televisivo, si el comercial se hace en el mismo canal, las horas de transmisión, el programa patrocinado, etc., es decir, se efectúa un estudio por

⁴⁷⁵ Bendaña Ricardo. *Op. Cit.*, p. 76

⁴⁷⁶ Cfr. Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 249

⁴⁷⁷ Cfr. Martínez et Soucasse *Derecho de... Op. Cit.*, p.111

menorizado a fin de determinar correctamente los detalles del caso y particularmente mas que la competitividad la similitud de productos⁴⁷⁸.

Diferente ocurre cuando la publicidad se realiza en un medio exclusivo, en el cual crece considerablemente la similitud y conexión competitiva de los productos ahí publicitados, por el simple hecho de ser de acceso restringido; por ejemplo, una revista de medicina destinada a clínicas, médicos, hospitales; o bien, una página Web de acceso limitado.

Esta publicidad es determinante para los fines de notoriedad y ya no decir para de *renombre*⁴⁷⁹. Lo que le extraerá del círculo pertinente en que comúnmente se presenta para ser mostrada al público en general⁴⁸⁰. La duración e intensidad de esta publicidad sedimentará en los consumidores el conocimiento de la marca misma, y anexo, el vínculo con el producto (la idea del consumidor) para lograr el *renombre*⁴⁸¹.

2.3.6. Destinatarios Finales

Finalmente, el consumidor al que esta destinado el producto debe ser un elemento *sine qua non* para efectos de la similitud de productos y servicios, pues entre más sea el descuido de éste así se acrecentara la similitud entre signos.

Es por consiguiente, menester del juzgador tomar en cuenta el grado de conocimiento del público, por ejemplo, si los productos son golosinas, sus potenciales consumidores serán niños, distinto a lo que sucede si el producto es un químico en cuyo caso el consumidor debe ser un entendido en la materia.

Entonces, se necesita conocer al destinatario del producto y con ello su reacción frente al signo⁴⁸². La doctrina distingue 3 tipos de consumidores: el profesional que por su considerable nivel intelectual disminuirá el riesgo de confusión, el comprador consuetudinario, que presta

⁴⁷⁸ *Id.*

⁴⁷⁹ *Cfr. Infra.* Capítulo III.

⁴⁸⁰ *Cfr. Baz et De Elzaburu. Op. Cit., p. 77*

⁴⁸¹ *Ibid., p. 79*

⁴⁸² *Cfr. Méndez Andrade. Op. Cit., p. 116*

especial atención al momento de adquirir un bien, y el consumidor medio que se guía por los caracteres visuales y auditivos, él cual es muy propenso a ser confundido⁴⁸³.

Jay Datler asegura que este criterio es subjetivo, ya que los consumidores piensan distinto y no se puede suponer que siempre un producto lo adquirirá un consumidor cauteloso⁴⁸⁴.

2.4. RIESGO DE CONFUSIÓN

Este riesgo, pretende a toda costa salvaguardar los derechos del titular del signo frente a la competencia desleal, y adicionalmente brindarle protección al consumidor. La confusión en el derecho de marca provocará que una persona adquiera un bien equivocado, y por tanto sea engañado; en cuyo caso la ley debe prever mecanismos que contrarresten estas situaciones en el comercio.

Su fundamento es el signo registrado y los derechos derivados del mismo “la figura del riesgo de confusión donde el supuesto fundamental es el de la existencia de una marca anteriormente registrada y confundible con la marca que se solicita”⁴⁸⁵.

La confusión se ve atrapada en tres aspectos del derecho marcario: la distintividad, los derechos exclusivos y el principio de especialidad. En el primer aspecto se visualiza la función por excelencia de la marca, misma sobre la que descansará el cotejo y de la que derivará la confusión “La finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciales de otros iguales o similares”⁴⁸⁶.

El segundo, refiere a los derechos que el titular tiene contra los terceros que intenten registrar o usar signos idénticos o similares a los suyos. Finalmente el tercero, atañe al principio de especialidad que se configura como excepción a los derechos exclusivos, en tanto limita su aplicación y permite que el signo coexista con otros similares por no existir confusión⁴⁸⁷: “De

⁴⁸³ *Ibid.*, p. 117

⁴⁸⁴ *Cfr. Jay Datler Op. Cit.*, § 10:01[3], p. 10-18

⁴⁸⁵ Méndez Andrade. *Op. Cit.*, p. 104

⁴⁸⁶ *Ibid.*, p. 104

⁴⁸⁷ *Cfr. Supra*. Capítulo II. 2.1. CONCEPTO. 2.1.3. *Derechos Exclusivos* 2.1.3.3. *Excepción*

esta forma, se establece que podrían coexistir marcas idénticas en la misma clase, siempre que se trate de productos diferentes, que no induzcan al público a error [...]”⁴⁸⁸

Vale mencionar, que hay autores que afirman que la confusión determinará hasta donde la ley brinda protección a los derechos exclusivos del titular del signo, considerando que la esencia del derecho de marcas es su protección frente al riesgo de confusión⁴⁸⁹. Sin embargo, es notable que la confusión se enmarca en los supuestos anteriores aplicados armónicamente.

En este sentido, la marca que guarda distintividad intrínseca⁴⁹⁰ (representación de productos o servicios), requiere de las disposiciones que la ley prevé en pro de los derechos exclusivos para ejecutar la segunda distintividad. Preceptos⁴⁹¹ que de no encajar en el caso concreto facultan la aplicación del principio de especialidad⁴⁹².

Es por ello que la protección contra el riesgo de confusión se encuentra a la par de la regla de especialidad, patrocinada por la ley, la que (como ya se dijo) en sus disposiciones expone las situaciones en las que puede haber riesgo de confusión, partiendo de la doble identidad del signo. Ahora la coexistencia denota inexistencia de confusión y viceversa, atendiendo a la ausencia de perjuicio para el titular del signo registrado, salvo para las marcas renombradas que por su propia naturaleza no desestima tal peligro.

Jalife Daher sostiene que para determinar la confusión entre dos (o más) signos es necesario que el juzgador aprecie el triple análisis y los productos protegidos por las marcas en cuestión: “a) Contraste de las marcas atendiendo a su aspecto visual, gramatical, fonético e ideológico; b) En función a los productos o servicios que distinguen; c) En atención a la coincidencia de vocablos en su conjunto; d) En función del público al que se dirigen los productos y servicios y los lugares en que se expenden y proporcionan”⁴⁹³.

⁴⁸⁸ Méndez Andrade. *Op. Cit.*, p. 106

⁴⁸⁹ *Cfr.* Casado Cerviño, Alberto et Borrego Cabezas, Cayetana. “*El Riesgo de Confusión en la Jurisprudencia Comunitaria*. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Marcial Pons, Tomo XIX, 1998. Madrid-Barcelona, 1999. p. 170

⁴⁹⁰ *Cfr.* Camacho García, Ricardo. *La Posibilidad de Confusión y la Confusión Efectiva de Signos Distintivos en el Mercado*. en www.uaipit.com, 2002. p.2

⁴⁹¹ *Cfr.* Acápites o) y p) del artículo 10 y artículo 26 del Convenio, y a) y b) del artículo 8 y artículo 26 de la Ley No. 380, y artículo 3 de la ley No. 580.

⁴⁹² Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 273

⁴⁹³ Jalife Daher. *Marcas: Aspectos... Op. Cit.*, p. 55

Casado Cerviño y Borrego Cabezas indican cuatro supuestos en los que se sostiene la confusión: ① frente a marcas idénticas con productos iguales, ② la marca es idéntica y el producto es similar, ③ la marca es semejante y el producto es idéntico, y ④ la marca es semejante y el producto es similar⁴⁹⁴. Estas situaciones son verídicas, y todas deben cumplir la doble identidad, la de signos y la de productos. Si en estos supuestos se ausenta la semejanza o identidad de productos o servicios la regla de especialidad se aplicaría en vez del riesgo de confusión.

El riesgo de confusión guarda cierta amplitud, de conformidad a las circunstancias en que se vea expuesto. El tratamiento que recibe por la doctrina no es unitario a pesar de la coincidencia de los estudiosos en varios de sus aspectos. Las posiciones sobre este riesgo son bien marcadas por la doctrina europea y la argentina, bloques que más que contradecirse categorizan este riesgo de diferente forma.

2.4.1. Doctrina Europea

Esta doctrina señala dos tipos de confusión: en sentido estricto y en sentido amplio⁴⁹⁵. El primero acontece cuando existe error en la identidad de la empresa, pues no se sabe quien en realidad es el proveedor o productor del bien⁴⁹⁶ “En el riesgo de confusión en sentido estricto, la confusión se proyecta sobre la identidad de la empresa titular.”⁴⁹⁷ Este tipo de confusión se divide en inmediata y mediata⁴⁹⁸.

La inmediata se ve manifiesta, cuando el consumidor adquiere un producto o prestación con la idea de que proviene del mismo titular; a la vez que tal mercancía posee el mismo signo o es similar a la comercializada por el titular real⁴⁹⁹ “Cuando la distinción entre los signos resulte compleja, esto es, cuando a juicio del tráfico los signos confrontados sean uno mismo, estará en presencia de un riesgo de confusión inmediato”⁵⁰⁰.

⁴⁹⁴ Cfr. Casado C. et Cabezas B. *Op. Cit.*, p. 171

⁴⁹⁵ Cfr. Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 223

⁴⁹⁶ Cfr. Miranda Serrano, *Op. Cit.*, p. 168

⁴⁹⁷ Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 223

⁴⁹⁸ *Ibid.*, p. 223; También conocida como directa e indirecta. Cfr. Miranda Serrano. *Op. Cit.*, p. 168

⁴⁹⁹ Cfr. Miranda Serrano. *Op. Cit.*, p. 168.

⁵⁰⁰ Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 223

La confusión mediata aparece cuando el signo es similar y tal semejanza induce al público a creer que ambas marcas provienen del mismo titular o pertenecen a una familia de productos que desarrolla la misma empresa⁵⁰¹ “El riesgo de confusión mediato, de su parte, tendrá lugar en aquellos casos en que los signos no resulten entre sí confundibles, pero a juicio de los consumidores, y con apoyo en las características comunes de los signos confrontados, pueda desprenderse la idea de que uno es derivación del otro y que los signos pertenecen a una misma persona”⁵⁰². Nótese que en este último caso, el consumidor se da cuenta que ambas marcas no son iguales pero las relaciona con el mismo origen.

La confusión en sentido amplio, no menciona identidad de empresas, siendo que (en este caso) el consumidor sabe que ambos productos provienen de diferentes empresas, pero inmediatamente –éste- aduce que tales empresas tienen vínculos comerciales⁵⁰³: “Existe, en cambio, riesgo de confusión en sentido amplio cuando el tráfico aprecie que se trata de empresas titulares diferente pero, debido a la similitud entre los signos, considere, erróneamente, que entre ambos usuarios median conexiones económicas u organizativas”⁵⁰⁴.

El problema que plantea este tratamiento, es que el riesgo de confusión mediato y en sentido amplio son abarcados por el riesgo de asociación⁵⁰⁵, lo que deja entrever que el riesgo de confusión propiamente dicho se reduce al inmediato, como afirma Miranda Serrano: “En definitiva, cabrá hablar de la existencia de confusión entre signos cuando el consumidor considere que se trata de un mismo signos, o de dos signos distintos pero procedentes de la misma empresa”⁵⁰⁶

2.4.2. Doctrina Argentina

La doctrina Argentina difiere de este tratamiento, y clasifica la confusión en dos tipos: directa e indirecta⁵⁰⁷.

⁵⁰¹ *Ibíd.*, p. 169

⁵⁰² *Ibíd.*, p.223

⁵⁰³ *Cfr.* Miranda Serrano. *Op. Cit.*, p. 169

⁵⁰⁴ Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 223

⁵⁰⁵ *Cfr. Infra.* 2.5. RIESGO DE ASOCIACIÓN

⁵⁰⁶ Miranda Serrano. *Op. Cit.*, p. 169

⁵⁰⁷ *Cfr.* Otamendi. *Op. Cit.*, p. 150

Los autores Baz y Del Elzaburu, sobre la Confusión directa dicen que ocurre “cuando se atribuye idéntico origen empresarial a los productos y servicios [...]”⁵⁰⁸; en efecto este tipo de confusión sucede cuando una persona adquiere un producto creyendo que es otro, es decir un producto por otro guiado por la similitud de signos “Esto es –agrega Martínez Medrano-, el consumidor diferencia las marcas, pero puede ser llevado a la confusión de que ambas marcas provienen de la misma empresa o empresas comercialmente vinculadas.”⁵⁰⁹

Para Otamendi es “La que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro.”⁵¹⁰ Breuer Moreno menciona que este tipo de confusión deviene de la identidad de marcas⁵¹¹, a las que atribuye la semejanza gráfica, fonética e ideológica del signo.

En cambio, la Confusión indirecta sucede “cuando se estima que existe alguna relación entre las empresas de las que proceden los productos o servicios”⁵¹²; sin embargo, con ella no se adquiere un producto por otro, sino que se cree que tales productos proceden del mismo origen “[...] cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó”⁵¹³.

Dicho de otra forma, en este riesgo se sabe que no es el mismo producto pero, por la similitud o identidad del signo, el consumidor supone que proceden del mismo sitio o empresa: “[...] se intenta registrar o usar una marca similar a otra utilizada en productos conexos o competitivos. En este caso la confusión surge por la proximidad entre los productos marcados”⁵¹⁴. Breuer Moreno de manera oportuna indica que esta confusión atiende a los productos: “No solamente el parecido de las marcas puede originar confusión entre los productos:

⁵⁰⁸ Baz et De Elzaburu. *Op. Cit.*, p. 225

⁵⁰⁹ Martínez Medrano. *Avances... Op. Cit.*, p. 2

⁵¹⁰ Otamendi. *Op. Cit.*, p. 150

⁵¹¹ Cfr. Breuer Moreno. *Op. Cit.*, p. 343

⁵¹² Baz et De Elzaburu. *Op. Cit.*, p. 225

⁵¹³ Otamendi. *Op. Cit.*, p. 151

⁵¹⁴ Martínez Medrano. *Avances de... Op. Cit.*, p. 2

la confusión puede producirse indirectamente, a causa de la manera en que se utilicen las marcas.⁵¹⁵

2.5. RIESGO DE ASOCIACIÓN

La doctrina le conoce como aquel riesgo por medio del cual un consumidor que ve dos marcas les vincula, sabiendo que ambas tienen origen distinto: “si un signo es susceptible de provocar asociaciones con una marca, el público establecerá una conexión entre el signo y la marca incluso cuando no atribuya un mismo origen empresarial al signo y a la marca”⁵¹⁶. Entonces, el consumidor que ve dos productos sabiendo que ambos no pertenecen al mismo titular crea la idea de que los titulares de ambas empresas tienen vínculos comerciales entre sí.

La mayoría del derecho europeo acepta la figura del riesgo de asociación en virtud de la jurisprudencia de Benelux⁵¹⁷ que le aprecia con mayor amplitud⁵¹⁸. Sin embargo, la inexistencia de precedentes sobre esta materia⁵¹⁹ ha hecho difícil su asimilación, situación que ha desembocado en dos supuestos que desarrolla la doctrina europea.

El primero, manifiesto por la doctrina holandesa⁵²⁰, contempla que el riesgo de asociación actúa de forma amplia⁵²¹, lo que quiere decir que la confusión es parte de este riesgo, y adicionalmente le acompañan dos situaciones: por un lado que ante dos signos no confundibles el consumidor presuma relaciones contractuales entre los titulares del signo, y por otro lado que frente a signos similares el consumidor atribuya conexiones comerciales entre estos⁵²². Nótese

⁵¹⁵ Breuer Moreno. *Op. Cit.*, p. 349

⁵¹⁶ Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 370

⁵¹⁷ *Ibid.*, p. 374

⁵¹⁸ Fernández-Nóvoa expone que de conformidad con la Ley Uniforme de Marcas del Benelux se excluye la figura del riesgo de confusión y en cambio se instituye el de asociación de forma amplia, esto es: “que el derecho de exclusiva sobre la marca faculta al titular para oponerse al uso en el tráfico económico de un signo semejante en relación con productos o servicios idénticos o similares siempre que «exista en la mente del público un riesgo de asociación entre el signo y la marca.»” *Ibid.*, p. 372

⁵¹⁹ *Ibid.*, p. 375; Cfr. Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 222

⁵²⁰ Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 376

⁵²¹ Acorde a lo planteado por la Jurisprudencia de Benelux.

⁵²² Fernández-Nóvoa expone esta tesis: “además de comprender el riesgo de confusión, en la figura del riesgo de asociación deben incluirse los siguientes supuestos: el riesgo de que a pesar de que la marca y el signo no son confundibles, el público podría pensar que entre el titular de la marca y el usuario del signo existe algún tipo de relación (licencia; franquicia o sponsorship); y el riesgo de que, a la vista de la semejanza entre la marca y el signo, el público podría establecer conexiones o asociaciones basadas en el hecho de que la percepción del signo desata el recuerdo de la marca.” *Id.*

que este riesgo aparta la idea de indicar el origen de la marca⁵²³, carácter de gran importancia para la confusión.

La segunda tesis, planteada por la doctrina alemana, replica acercando este riesgo a la figura de la confusión⁵²⁴, percibiendo la asociación con carácter determinante para la existencia de la confusión⁵²⁵: “[...] riesgo de asociación debía comprender, ante todo, el supuesto que en Alemania se denominaba tradicionalmente riesgo de confusión mediata o directa; [...] Además del riesgo de confusión indirecta, Kunz-Hallstein incluía así mismo dentro del riesgo de asociación la hipótesis del riesgo de confusión *lato sensu*: hipótesis bajo la cual se subsumen tradicionalmente en Alemania los casos en que el público deslinda correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero al mismo tiempo cree erróneamente que entre tales empresas existen vínculos económicos u organizativos.”⁵²⁶

En este sentido, la asociación se visualiza como factor de la confusión, y con ello atribuyendo al riesgo de confusión superioridad tal que reduce al de asociación a ser un simple argumento a tomar en cuenta para concluir en la presencia o no de la confusión entre los signos⁵²⁷.

Por consiguiente, vale aclarar que riesgo de confusión no es riesgo de asociación, y viceversa; por mucha cercanía que posean ambos presupuestos no deben tenerse por iguales. La asociación aparece al momento que el consumidor atribuye vínculos empresariales entre los titulares de dos signos, sabiendo a la perfección que no proceden del mismo origen, pero que los negocios y transacciones que ambas empresas realizan permiten el uso de signos.

Esta situación es muy común en los grupos económicos, o en las holdings, también en los contratos de franquicia, *joint venture*, *know how*, incluso en las licencias. Así mismo, si el

⁵²³ *Ibíd.*, p. 377

⁵²⁴ *Cfr.* Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 380

⁵²⁵ *Ibíd.*, p. 381

⁵²⁶ *Ibíd.*, p. 380

⁵²⁷ Montiano en su nota al pie 410 sostiene: “En este sentido, el propio Preámbulo de la DM señala que la apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y en particular: «del conocimiento de la marca en el mercado, de la *asociación* que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo, y entre los productos o servicios designados». En este contexto la asociación supone la operación intelectual final por la que se relacionan ambos signos en virtud de la confluencia de los factores anteriormente reseñados.” Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 222

consumidor presume que entre las empresas existe patrocinio, éste debe ser enmarcado bajo la figura del riesgo de asociación.

Por otra parte, para determinar la existencia de este riesgo, es necesaria la similitud entre las marcas, ya no decir los productos, los que entre más cercanos mayor será tal presunción. Igualmente, el alcance de este riesgo no se tiene establecido, y en este sentido no es seguro si aplique a figuras más allá de la regla de la especialidad; que de aplicar, se consagraría como soporte a la marca renombrada⁵²⁸. Sin perjuicio de lo anterior y atendiendo a lo perpetuado en el artículo 16.3 de los ADPICs, se habla de que este riesgo de asociación asume la protección a la marca renombrada⁵²⁹.

⁵²⁸ *Cfr.* Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 232

⁵²⁹ *Cfr.* Capítulo III: QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. 3.2. MARCA RENOMBRADA.

CAPÍTULO III: QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

3.1. EXCEPCIONES

El principio de especialidad como toda regla tiene excepciones que se vislumbran para cada caso, en los que (de ser permisible) no se aplicará la regla. Particularmente ocurre en dos circunstancias, cuando se está en presencia de bienes similares y cuando la marca que se pretende proteger tiene notoriedad reconocida, llámese *renombre*.

3.1.1. *Productos Similares*⁵³⁰

Como ya se dijo por productos similares se deben entender aquellos afines, es decir los que son complementarios, comparten canales de comercialización, finalidad, procesos de fabricación, etc.

Bendata, intentando identificar la similitud de productos dice: “En el segundo caso nos hallamos frente a un sentimiento de familia o familia de productos creado por la creencia espontánea del destino común de los productos o de sus canales comerciales, o porque el consumidor tiene razones suficientes para creer, sin análisis particular, en una proveniencia común.”⁵³¹ El consumidor, al ver productos similares protegidos por marca similar les vinculará con un origen común, y creará que ambos poseen la misma calidad, y es ahí donde la similitud de productos se torna perjudicial para el empresario y el consumidor.

La regla de la especialidad no intenta impedir la protección contra la confusión, por ello solo aplica para productos diferentes y se distancia tanto de los productos idénticos como de los similares, para los cuales la ley dará cuenta. Sin embargo, es la estructura de la norma misma la que obstaculiza la plena tutela de los derechos exclusivos y complica la aplicación de la regla.

Para muchos autores como Cabanellas de las Cuevas los productos similares constituyen una excepción al principio: “Este principio tiene una importante y justificada excepción: resulta

⁵³⁰ Cfr. *Supra*. Capítulo II. 2.3. SIMILITUD DE PRODUCTOS.

⁵³¹ *Ibid.*, p. 184

inaplicable cuando concurren circunstancias que demuestran la posibilidad de confusión de unos productos con otros. En otros términos, el titular de una marca no sólo tiene el derecho de hacer respetar la exclusividad de su signo para distinguir los mismos bienes para los que solicitó el registro, sino también con relación al uso de dicho signo para distinguir bienes similares.”⁵³² Otro autor que comparte este señalamiento es Guy Bendaña cuando dice: “Las excepciones a la característica de la especialidad son: b) cuando se protejan productos o servicios similares, de manera que los consumidores puedan incurrir en error, aunque tales productos o servicios correspondan a clases diferentes.”⁵³³

Esta percepción de excepción atiende a una realidad que con anterioridad se ha venido mencionando, y es que algunas legislaciones como el CCPPI sostienen que las prohibiciones de registro de marcas se aplican para productos y servicios comprendidos en la misma clase. Según esta norma, la confusión no trasciende a productos de clases diferentes, con lo que se niega la extensividad marcaria que devengan los derechos exclusivos.

Por ello, ante la falta de protección legal por parte de la norma, los productos similares que abarcan los derechos exclusivos deben entrar exceptuando al principio de especialidad. Pues conforme a la ley esta regla se puede invocar y aplicar al momento de solicitar una marca semejante o idéntica para productos de diferentes clases, sin atender la semejanza que estos tengan.

En la ley de marcas se presenta un panorama más libre, y elimina la pretensión de excepción de los productos similares para con la regla de especialidad. En este caso, la misma regulación derivada sobre los derechos exclusivos⁵³⁴ faculta proteger al titular de los signos parecidos o iguales para productos y servicios afines, apoyando la corriente doctrinal⁵³⁵ que independiza la semejanza de productos y servicios de la clase a la cual pertenezcan.

⁵³² Cabanellas et Bertoné, *Op. Cit.*, p. 98.

⁵³³ Bendaña Guy. *Curso de Derecho...* *Op. Cit.*, p. 61

⁵³⁴ *Cfr.* Artículo 26 de ley No. 580

⁵³⁵ *Id.*; *Cfr. Supra.* Capítulo II. 2.1. CONCEPTO. 2.1.2. *Clasificación de Niza.*

3.1.2. Marca Notoria

3.1.2.1. Concepto

Dentro de los tipos de marcas *la notoria* se distingue sustancialmente del resto. A grosso modo, la marca notoria corresponde a un signo de mayor nivel, que si bien es cierto puede tener una fineza y calidad determinada que define su condición, como puede ser que no la tenga. Pero, para alcanzar tal denominación debe ser conocida por un número considerado de consumidores⁵³⁶.

Por marca notoria se entiende aquella que: “consiste en el conocimiento generalizado, en los círculos comerciales interesados, respecto de la marca y del uso que se le haya dado.”⁵³⁷ Por consiguiente, Marca notoria es aquella reconocida por los consumidores a los que va dirigida, quienes forman parte de los sectores interesados. En la legislación nicaragüense se define como: “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.”⁵³⁸

Jalife Daher se refiere a este tipo de marca diciendo: “cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país conozcan la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas, en México o en el extranjero, por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios.”⁵³⁹

Para Guy Bendaña marca notoria es “una marca de vasta reputación, cuyo empleo por un tercero puede generar confusión acerca del origen o calidad de los productos o servicios que distingue.”⁵⁴⁰

⁵³⁶ Sin la intervención de los consumidores la marca nunca alcanzaría la notoriedad, en tanto este carácter es otorgado por estos como destinatarios de la misma. Dirá Monteano Monteagudo que “La notoriedad de una marca en el tráfico supone su implantación y efectivo conocimiento entre el público destinatario.” Monteago Monteagudo. *Op. Cit.*, p. 38

⁵³⁷ Cabanellas et Bertoné. Tomo I. *Op. Cit.*, p. 154

⁵³⁸ *Cfr.* Párrafo décimo cuarto del artículo 2 de la ley No. 380

⁵³⁹ Jalife Daher, Mauricio. *Crónica de PI*. Editorial SISTA. Mexico, 1989. p. 20

⁵⁴⁰ Bendaña Guy *Temas de.... Op. Cit.*, p. 55

Gran parte de la doctrina denomina a este tipo de marcas como *notoriamente conocidas*: “[...] debe subrayarse que la marca notoriamente conocida es una figura jurídica diferente de la marca meramente usada. En efecto, la marca notoriamente conocida es aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (consumidores y competidores).”⁵⁴¹

Como ya se dijo, la condición de notoria refleja que dicho signo ha logrado un estatus mayor en comparación al resto de marcas comercializadas, y en este sentido: “La marca notoria indica al público consumidor una fuerte constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada”⁵⁴², por lo que –según Otamendi– la marca notoria termina creando en el consumidor la idea de buena calidad y *goodwill* (buena fama) sobre los productos protegidos⁵⁴³.

Por tanto, requisito fundamental para alcanzar tal carácter es posicionarse en la mente del consumidor o sea, ser conocida por un *número sustancioso de consumidores* potenciales adquirentes del producto o servicio que esta protege.

Los medios para lograr tal fin son diversos y pueden ser aplicados a criterio de cada empresario, siempre que no se incurra en ilícito. Entre otros están: el uso intenso del signo, la amplia publicidad de la marca, la distintividad intrínseca u originalidad del signo, la calidad de los productos o servicios, etc.⁵⁴⁴; es decir son varios los medios que permiten lograr este objetivo de darse a conocer a los consumidores.

Sin embargo, con todos esos atributos propios de este tipo de signo, la marca notoria se circunscribe a casi todos los límites del resto de marcas, pues contrario al razonamiento de varios autores se ubica dentro de la regla de la especialidad.

⁵⁴¹ Consejo General. *Op. Cit.*, p. 49

⁵⁴² *Cfr.* Otamendi. *Op. Cit.*, p. 355.

⁵⁴³ *Id.*

⁵⁴⁴ *Cfr.* Ramírez Karina. *Op. Cit.*, p. 180-181

3.1.2.2. Regimen Legal

La protección legal a la marca notoria en el ordenamiento jurídico nacional se desarrolla en varias disposiciones y debe su inclusión a los tratados internacionales, y particularmente al artículo 6bis del Convenio de París y al artículo 16 de los ADPICs que desarrollan este tema⁵⁴⁵, y también se atendió a la Recomendación de 1999⁵⁴⁶.

A pesar de la existencia de tales normativas y recomendaciones de índole internacional, la tutela jurídica proporcionada a este tipo de marcas depende de cada legislación. En la nicaragüense tanto en el CCPPI (acápites q) del artículo 10⁵⁴⁷) como en la Ley No. 380 (acápites d) del artículo 8⁵⁴⁸) se procura dar amparo a esta figura jurídica. Inclusive la misma ley plasma un concepto de marca notoria.

También, el tratamiento que aplican las disposiciones marcarias prevén oficiosidad en la protección a estas marcas, por cuanto al momento de revisar el fondo de la solicitud de registro la ley faculta al examinador que de oficio prohíba la petición de registro en atención a varias causales, entre ellas el acápites d) del artículo 8 de la ley y el acápites q) del artículo 10 del CCPPI, todo de conformidad con el artículo 91⁵⁴⁹ del CCPPI y el artículo 18 párrafo primero⁵⁵⁰ de la Ley No. 380.

⁵⁴⁵ Cfr. Infra. Capítulo II. 2.2.4. *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. 2.2.5. *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio (ADPICs)*.

⁵⁴⁶ Cfr. Fernández-Nóvoa. Et, García. *Derecho de...* Op. Cit., p. 431

⁵⁴⁷ “**Artículo 10.-** No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: q. Los distintivos que pueden inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza o cualidad; y [...]”

⁵⁴⁸ “**Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** No podrá ser registrado como marca un signo cuyo uso afectaría un derecho anterior de tercero. Se entiende afectado un derecho anterior de tercero, entre otros, en cualquiera de los siguientes casos: d) El signo constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con el signo distintivo notorio, o un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o implicaría un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”

⁵⁴⁹ “**Artículo 91.-** Presentada una solicitud, el Registrador procederá a comprobar si la marca, nombre comercial, señal o expresión de propaganda cuyo registro se pide está comprendida en las prohibiciones contenidas en los literales a), b), c), d), e), f) g), h), i), j), k), l), ll), m), n), ñ), q) o r) del artículo 10; a) y d) del artículo 49 o a), b), c) y d) del artículo 62, según el caso. Si ello fuera así, rechazará de plano la solicitud indicando las razones en que se funda. En igual forma procederá el Registrador si el solicitante no fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 78.”

⁵⁵⁰ “**Artículo 18. Examen de Fondo y Resolución.** Vencido el plazo para presentar oposiciones, el Registro examinará si la marca está comprendida en alguna de las prohibiciones del Artículo 7. También examinará si la marca está comprendida en alguno de los casos previstos en los incisos a), b) y d) del Artículo 8 por existir algún registro concedido o solicitado anteriormente en el país. El Registro podrá examinar de oficio, con base en la información a su disposición, si la marca está comprendida en alguna otra prohibición del Artículo 8, todos de la presente Ley.”

No obstante ello, la dificultad de aplicación de tal norma es la prueba de la notoriedad. Para que un signo sea tenido por notorio tal condición debe ser probada, y la carga de la prueba según el Código de Procedimientos Civiles de Nicaragua la tiene quien la alegue: “La obligación de producir prueba corresponde al actor; si no probare, será absuelto el reo, más, si este afirmare alguna cosa, tiene la obligación de probarlo”⁵⁵¹. El examinar que de oficio indique notoriedad del signo registrado tendrá que fundamentar tal supuesto, teniendo presente que no puede emitir resoluciones ultrapetita y que no se debe perder su desinterés en el caso que garantiza el valor de justeza del mismo. Considerando también, que no existe oficiosidad en la prueba de notoriedad.

Esta dificultad en el carácter de la prueba causa discusión en la doctrina, pues para Otamendi la notoriedad no debe ser probada⁵⁵², contrario a Martínez Medrano que afirma que tal presunción aplica netamente a la marca renombrada y no a la notoria⁵⁵³.

Sobre esta misma prueba, la ley No. 380 en el artículo 80⁵⁵⁴ establece seis factores a tomar en cuenta para comprobar el carácter de notorio, entre ellos: el conocimiento del sector pertinente, la comercialización territorial del signo, antigüedad del signo y antigüedad de su registro, publicidad, jurisprudencia sobre dicho signo, así como cualquier acción judicial en la que halla estado participando, valor de la inversión sobre la promoción de los productos o servicios o el mismo establecimiento amparados por el signo, etc.

Por su parte, el artículo 81⁵⁵⁵ de la misma ley refuerza lo antes dicho, en tanto regula que hechos no deben exigirse como prueba para determinar tal carácter (notorio): el uso y registro

⁵⁵¹ Artículo 1079 Pr.

⁵⁵² Cfr. Otamendi. *Op. Cit.*, p. 366

⁵⁵³ Cfr. Martínez et Soucassee. *Derecho de... Op. Cit.*, p. 152

⁵⁵⁴ “**Criterios de Notoriedad.** 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.”

⁵⁵⁵ “**Requisitos que no se Pueden Exigir para la Notoriedad de un Signo.** Los factores mencionados en el artículo anterior, tomados en su conjunto o de manera separada pueden ser suficientes para determinar la notoriedad de un signo. Igualmente podrá

nacional o extranjero, la notoriedad que en el extranjero se de del signo y el conocimiento absoluto por todo el público.

Los criterios para determinar la notoriedad de un signo que la doctrina menciona son muy similares a los que la ley No. 380 (en los artículos antes mencionados) establece, pero la doctrina presta mayor énfasis al sector pertinente, la extensión territorial del signo⁵⁵⁶ y la cantidad de países en que es reconocido el signo⁵⁵⁷. De ellos, el elemento de mayor relieve es el sector pertinente; del cual se ocupa en su artículo 84 la ley No. 380, puesto que se conforma por los consumidores a los que va destinada, así como los empresarios y las personas que se encuentran en el proceso de comercialización de los productos o servicios.⁵⁵⁸

3.1.2.3. Convenio de París

En el capítulo II de esta monografía se comentó que la protección marcaria que proporciona el Convenio de París se soporta con la regla de especialidad, en tanto no prohíbe el registro de marcas similares o idénticas a otra notoria si lo que ampara son productos distintos a los de ésta (la notoria)⁵⁵⁹. Adicionalmente, esta norma es el primer antecedente jurídico de índole internacional que introduce la protección a la marca notoria.

El artículo 6bis⁵⁶⁰ del Convenio de París ya mencionado es el que desarrolla el tema de la marca notoria y establece: “**Marcas: Marcas Notoriamente Conocidas** 1) Los países de la

ser reconocido como notorio un signo que no cumpla con los criterios antes señalados, si la Autoridad tomó en consideración otros hechos relevantes. En ningún caso será condición para reconocer la notoriedad de un signo distintivo:

- 1) Que esté registrado o en trámite de registro, en el país o en el extranjero;
- 2) Que haya sido usado o se esté usando en el comercio en el país o en el extranjero;
- 3) Que sea notoriamente conocido en el extranjero, salvo cuando no fuera conocido en el país por otras razones; o,
- 4) Que sea conocido por la generalidad del público en el país.”

⁵⁵⁶ Cfr. Cabanellas et Bertoné. Tomo II. *Op. Cit.*, p. 109

⁵⁵⁷ Cfr. Consejo General. *Op. Cit.*, p. 49; Bendaña Ricardo. *Op. Cit.*, p. 80-81

⁵⁵⁸ “**Artículo 84. Sectores Pertinentes para Determinar la Notoriedad.** Se considerarán como sectores pertinentes para determinar la notoriedad de un signo distintivo los siguientes, entre otros:

- a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo;
- b) Las personas que participan en los canales de comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo;
- y, c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea generalmente conocido dentro de alguno de los sectores pertinentes.”

⁵⁵⁹ Cfr. Supra. Capítulo II. 2.2.4. *Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París)*.

⁵⁶⁰ Este artículo -según el Profesor Bodenhausen- se introdujo en el Convenio de la Conferencia de Revisión de la Haya en 1925, y luego modificado por las Conferencias de Revisión de Londres en 1934 y de Lisboa de 1958. Cfr. Bodenhausen. *Op. Cit.*, p. 97

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; 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso; 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.”

Con este artículo se protegen los derechos exclusivos del titular (beneficiario de este Convenio) de una marca notoria, frente a un tercero que pretenda utilizar, registrar o tenga registrado un signo similar o idéntico al notorio para proteger y distinguir los mismos o similares productos en un estado parte del Convenio de París distinto al original, sin la autorización del legítimo titular.

También, este artículo deja que la legislación nacional determine su oficiosidad respecto a este tema, así como los medios de prueba que exija para probar tal hecho y la determinación del carácter notorio del signo⁵⁶¹. Así lo sostiene el profesor Bodenhausen “Las autoridades administrativas o judiciales competentes del país determinarán *si* una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida en él”⁵⁶².

Por otra parte, la estructura de este artículo –señala Monteano- corresponde a una presunción legal facultativa para el legítimo titular de la marca notoria usurpada, que le concede

⁵⁶¹ Monteano afirma que el hecho de que la marca sea considerada notoria en el extranjero o en el país de origen no interesa para los fines de este artículo ya que según el mismo, la notoriedad será determinada nacionalmente y en este caso no importa si es usada o no, basta que dicho carácter le sea otorgado para considerarla como tal. Monteano Monedero. *Op. Cit.*, p. 207

⁵⁶² Bodenhausen *Op. Cit.*, p. 99

accionar a su favor de tres maneras⁵⁶³: oponiéndose al registro, pidiendo la nulidad del registro como acción civil y prohibiendo el uso de la marca.

Este artículo también, señala una serie de elementos que se deben tomar en cuenta a fin de concretar la notoriedad de una marca, así como prohíbe el registro de un signos similar o idéntico dentro de los caracteres clásicos de confusión; es decir, sin restar espacio al principio de especialidad.

Es por tanto, consecuente con la regla de especialidad marcaria y en ningún momento pretende eludirla sino más bien fortalecerla al ajustar esta protección a la marca notoria. De modo que el 6bis del convenio de París sólo regula la marca notoria, la cual limita su confusión a signos similares que protejan bienes idénticos o semejantes, pudiendo coexistir con otras marcas si protegieren bienes diferentes⁵⁶⁴.

Cabe señalar que el presente Convenio forma parte del ordenamiento jurídico vigente de Nicaragua, pues como tratado internacional cumplió con todos los requisitos que la Constitución Política y las leyes establecen para formar parte de las leyes del país.

3.1.2.4. Quebrantamiento a la Regla

Cabanellas incluye a la marca notoria como excepción a la regla de la especialidad⁵⁶⁵, y afirma que su protección se extiende a los productos y servicios diferentes: “Las marcas notorias constituyen una excepción a la regla de la especialidad de la marca que acabamos de considerar; es decir, no sólo merecen una protección limitada a los productos o servicios para los cuales fueron registradas, y productos o servicios similares, sino que incluso gozan de una protección extendida a bienes que no tienen relación de vecindad con los designados en los respectivos registros.”⁵⁶⁶

⁵⁶³ *Ibid.*, p. 209

⁵⁶⁴ *Cfr.* Supra. Capítulo II. 2.2.4. *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.*

⁵⁶⁵ Este criterio es compartido por Guy Bendaña. *Cfr.* Bendaña Guy. *Estudio de las... Op. Cit.*, p. 46

⁵⁶⁶ Cabanellas et Bertóné. *Op. Cit.*, p. 108

No obstante ello, su planteamiento deja la opción de evaluar la posibilidad de otorgar o no la excepción a la regla en el caso concreto y en dependencia del territorio en el que sea alegada tal notoriedad.

En sentido estricto la marca notoria no quebranta ni se extrae de la regla de la especialidad, su reconocimiento se limita al sector pertinente y no trasciende de ellos. Para determinar la confusión que pudiese ocasionarse sobre ella el examen se realizará tomando en consideración: primero, la similitud entre signos; segundo, observando el parentesco posible con los bienes protegidos por la misma⁵⁶⁷; y tercero, apreciando los elementos que le conceden la notoriedad como el sector pertinente, la publicidad, entre otros.

Sin embargo, podrá haber notoriedad en el signo y similitud con el solicitado, y al mismo tiempo ausencia de confusión. Esto sucede si la protección pedida por el solicitante versa en bienes diferentes a los registrados, lo cual sustentado en el principio de especialidad permitiera la convivencia de estos elementos. Por tal razón es claro que la protección a la marca notoria no trasciende la regla de la especialidad a como algunos argumentan, más bien se adhiere a la misma en los supuestos comunes de confusión.

3.1.2.5. Clasificación: Marca Notoria y Renombrada

La doctrina categoriza este tipo de marcas de varias formas, pero su resultado al final es el mismo. Guy Bendaña distingue en la marca notoria la marca mundial y la célebre: la primera es conocida por todo el mundo y la segunda tutela productos de alta calidad y prestigio⁵⁶⁸.

Cabanellas procura una clasificación similar a la anterior, cuando señala tres tipos: *las marcas notorias, célebres y mundialmente notorias*⁵⁶⁹. Este autor no profundiza en tal clasificación, pues se limita a señalar que estos tipos de marcas notorias poseen definición propia y que una marca no requiere ser *excepcional*⁵⁷⁰ para considerarse notoria, pero que de serlo se

⁵⁶⁷ Cfr. Bendaña Ricardo. *Op. Cit.*, p. 80

⁵⁶⁸ Cfr. Bendaña Guy. *Temas de...* *Op. Cit.*, p.55-56

⁵⁶⁹ Cabanellas et Bertomé. Tomo II. *Op. Cit.*, p. 108

⁵⁷⁰ Cfr. *Ibid.*, p. 109

está en presencia de la marca célebre. Para la *mundialmente notoria*⁵⁷¹ menciona aquellas marcas protegidas por varios países en los que los consumidores le prestan cierto conocimiento.

Otamendi también clasifica este tipo de marca pero en *notoria y la de alto renombre*⁵⁷², siendo esta última la conocida por consumidores destinatarios y aquellos que no lo son, denominación utilizada para los signos que protegen productos de gran fama y alto costo. Martínez Medrano les divide en marca notoria y renombrada⁵⁷³.

Sin perjuicio de las diferencias que estos tipos de marcas posean, se debe admitir que la *marca renombrada o de alto renombre* constituye una derivación de la marca notoria. De modo, que la marca renombrada no deja de ser notoria, pero su posicionamiento en los consumidores es superior a ella (notoria), pues *atesora una elevada dosis de prestigio y reputación* que permite ser conocida incluso por aquellas personas a las que no va dirigida.

3.2. MARCA RENOMBRADA⁵⁷⁴

3.2.1. Concepto

En los párrafos anteriores se expusieron una serie de categorías de marcas⁵⁷⁵, dentro de las cuales, se mencionó la *marca renombrada* la cual constituye el nivel más alto alcanzado por una marca que trasciende la notoriedad misma.

La marca renombrada, es conocida por el alto prestigio que arrastra seguido de ser concebida como portadora del *goodwill*⁵⁷⁶; caracteres atribuidos y reconocidos por los consumidores. El ejemplo clásico es la marca **COCA-COLA**, que protege un producto de consumo masivo como son las bebidas gaseosas, y que tiene por destinatario final el público en general, o sea toda persona que desee tomar una bebida gaseosa.

⁵⁷¹ *Id.*

⁵⁷² Otamendi. *Op. Cit.*, p. 359

⁵⁷³ Martínez et Soucasse. *Derecho de... Op. Cit.*, p. 146

⁵⁷⁴ La denominación *Renombrada* se debe al derecho europeo, pues en el argentino se habla de *alto renombre* igual que el derecho alemán, y en el anglosajón se le conoce como *famosa* (famous mark).

⁵⁷⁵ *Cfr. Supra.* Capítulo III. 3.1. EXCEPCIONES. 3.1.2. *Marca Notoria*. 3.1.2.5. Clasificación: Marca Notoria y Renombrada.

⁵⁷⁶ *Cfr.* Bendaña Ricardo. *Op. Cit.*, p. 82

Para Karina Ramírez, éste tipo *de signo* “cuenta con una difusión que abarca diferentes grupos de *consumidores de mercados diversos*”⁵⁷⁷; nótese que el factor *consumidor* es determinante, al punto de que entre mayor número de personas conozcan de la marca igual será su notoriedad alcanzada. Por ello, este tipo de marca –señala Karina- es considerada por tener “notoriedad preeminente”⁵⁷⁸, que indica no sólo la procedencia del bien, sino que engloba un prestigio (en el signo) palpable por los consumidores, lo que producirá la atracción y adquisición del producto o servicio⁵⁷⁹.

Consecuentemente, es menester de la ley salvaguardar este tipo de marcas del uso parasitario e indebido que un tercero pudiere efectuar, evitando su dilución y pérdida de su valor distintivo.

Autores como Fernández-Nóvoa y Martínez Medrano sostienen que la marca renombrada posee dos presupuestos fundamentales: el conocimiento en los consumidores y un elevado *goodwill*⁵⁸⁰. Ricardo Bendaña anexa a estos presupuestos *trascender el principio de especialidad*, en tanto la marca renombrada va más allá de la regla⁵⁸¹.

En efecto, la marca renombrada posee una serie de características propias que le definen como tal⁵⁸², estas son: ① Debe ser conocida por el público en general; ② Gozar de un elevado prestigio; ③ Ser portadora del *goodwill*; ④ Ostentar destacada fuerza publicitaria; ⑤ Concentrar un fuerte poder distintivo; y ⑥ Trascender el principio de especialidad. Hay quienes añaden a

⁵⁷⁷ Ramírez Karina. *Op. Cit.*, p. 183

⁵⁷⁸ *Id.*

⁵⁷⁹ *Loc. Cit.*

⁵⁸⁰ Martínez et Soucasse. *Derecho de... Op. Cit.*, p. 147; Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 33

⁵⁸¹ *Cfr.* Bendaña Ricardo. *Op. Cit.*, p. 82

⁵⁸² Martínez Medrano exponiendo lo relativo a la protección de la marca renombrada (famosa) contra la dilución en el Derecho Estadounidense enumera los factores que determinan tal carácter del renombre:

“1) el grado de distintividad inherente o adquirida por la marca en cuestión; 2) Extensión y duración del uso de la marca en conexión con los productos y servicios correspondientes; 3) Duración y extensión de publicidad efectuada de la marca; 4) Área geográfica en la que la marca es usada; 5) Canales de comercialización a través de los cuales la marca es usada; 6) El grado de reconocimiento que posee la marca en los mercados o canales de comercialización en los que se desempeñan el titular de la marca y la otra parte; 7) Existencia de la misma marca o similares de propiedad de terceras personas (unicidad de la marca o multiplicidad de marcas similares); 8) El hecho que la marca haya sido registrada en el registro federal de la Oficina de Patentes y Marcas.” Martínez Medrano, Gabriel. *La Protección de la Marca de Alto Renombre en la Jurisprudencia Argentina*, en <http://www.geocities.com/martinezmedrano/curriculum.html>, 2002, p. 7

estas características la *alta calidad de los bienes*⁵⁸³ amparados por la marca renombrada, por ejemplo, Ricardo Camacho sostiene que el consumidor asocia a la marca renombrada con cierto tipo de bienes y servicios que ostentan determinada calidad calificada⁵⁸⁴.

Sin embargo, muchas marcas alcanzan la notoriedad y el renombre por la mala calidad de los productos que protegen, como dice González-Bueno: “Pero es que, además, no hay que descartar que el notorio conocimiento de la marca vaya unido a una baja opinión acerca de la calidad de los bienes marcados o incluso que esa mala calidad sea la que está en el origen mismo del conocimiento generalizado”⁵⁸⁵.

Ahora, la protección que la ley determina para la marca común es aplicada a la renombrada, esto es contra el riesgo de confusión al que pueda ser sometida. No obstante ello, este riesgo pasa a segundo plano frente a este tipo de marca pues la mayor preocupación (que requiera de protección) se encuentra en el poder distintivo del signo: “Si el público contempla la marca renombrada en relación con productos diversos a los que viene diferenciando, ciertamente no se produce riesgo de confusión en punto al origen. Pero el público recordará la marca famosa; y al comprobar que la misma es usada no sólo por la empresa titular, la fuerza distintiva de la marca renombrada se desvanecerá y su potencia publicitario disminuirá.”⁵⁸⁶

De modo, que este tipo de marca debe ser protegida contra el uso parasitario y la usurpación indebida, entendiéndose que con ello se procurará no sólo evitar la confusión sino también el debilitamiento de la fuerza distintiva y publicitaria de la misma⁵⁸⁷; así como protegerle contra el aprovechamiento del prestigio y la posible dilución que pueda sufrir⁵⁸⁸.

⁵⁸³ Ciertamente es que el consumidor satisfecho buscará adquirir nuevamente aquel bien del que guarda un buen recuerdo, es decir el que halla llenado sus expectativas, y la manera para encontrarlo es a través de la marca. El empresario titular del signo procurará mantener la calidad del bien y en el mejor de los casos mejorarla, en atención a buscar más clientela.

⁵⁸⁴ Camacho G., Ricardo A., *Alcance de la Protección de las Marcas Notorias en la Comunidad Andina y en las comunidades Europeas*, en www.uaipit.com, 2002, p. 3

⁵⁸⁵ González-Bueno Catalán de Ocón, Carlos. *Marcas Notorias y Renombradas. En la Ley y Jurisprudencia*. Editorial La Ley, Madrid, España, 2005., p.44

⁵⁸⁶ Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 292

⁵⁸⁷ Cfr. Bendaña Ricardo. *Op. Cit.*, p. 82; Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 147

⁵⁸⁸ Cfr. Martínez et Soucasse *Derecho de... Op. Cit.*, p. 147

A su vez, hay que destacar, que el fundamento de tal protección es la *reputación de la marca renombrada*⁵⁸⁹, y por tanto, tal protección busca la defensa de ésta contra el daño que un tercero pudiere ocasionar en atención a su prestigio y renombre, lejos de los supuestos de confusión o asociación, y por ende, de la regla de especialidad⁵⁹⁰.

3.2.2. Regimen Legal

La defensa de este tipo de marcas en la legislación nicaragüense no es del todo exacta, a pesar de ello, ya fue señalada y desarrollada en el capítulo II de esta investigación. Esta marca se ve respaldada en el acápite b) del artículo 8 de la Ley No. 380 y el artículo 16.3 de los ADPICs⁵⁹¹. También los artículos 15.2.5 y 15.2.8 del DR-CAFTA, y artículo 17-11.2 del TLC con México⁵⁹².

3.2.3. Quebrantamiento de la regla de la especialidad enmarcada en los ADPICs

El artículo 16 de los ADPICs se instituye como el precepto legal que introduce la protección a las marcas renombradas. Para Fernández-Nóvoa es del Derecho alemán que nace este tipo de tutela, siendo que fueron dos Tribunales alemanes de Primera Instancia⁵⁹³ los precursores de lo que hoy es la protección de la marca renombrada fuera de los lindes del principio de especialidad contra el aprovechamiento del prestigio ajeno traducido en la dilución del signo⁵⁹⁴.

⁵⁸⁹ *Id.*

⁵⁹⁰ Cfr. Martínez Medrano. *La Protección... Op. Cit.*, p. 20

⁵⁹¹ Cfr. *Supra*. Capítulo II. 2.2. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO APLICABLE 2.2.2. *Ley No. 380, "Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos"*; 2.2.5. *Acuerdos de los Aspectos de los Derechos de PI Relacionados al Comercio (ADPICs)*

⁵⁹² Cfr. *Supra*. Capítulo II. 2.2. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO APLICABLE 2.2.6. *Tratado de Libre Comercio entre Centroamerica, Estados Unidos de América y República Dominicana (DR-CAFTA)*; 2.2.7. *Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y los Estados Unidos Mexicanos*

⁵⁹³ Fueron dos casos, el primero correspondió al Tribunal de Primera Instancia de Chemnitz, en el cual, el titular de la marca registrada "4711" para perfumería solicitó la cancelación de la marca de igual denominación que amparaba **medias**, el Tribunal resolvió a favor de la demandante, protegiendo la distintividad y fuerza publicitaria de su marca; el segundo caso, le correspondió al Tribunal de Primera Instancia de Elberfeld, ante el cual se presentó una demanda en contra de la marca recientemente registrada ODOL para cuchillería, siendo que su titular la usaba constantemente y la tenía registrada para colutorio. El Tribunal concluyó reconociendo que por el uso de la marca ODOL para productos diferentes de los que había sido originalmente registrada debilitaban la distintividad del signo mismo. Cfr. Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 390; también Cfr. Palma Ibarra. *Op. Cit.*, p. 99

⁵⁹⁴ *Ibid.*

Sin embargo, ello no descarta la determinación de este tipo de signo en este precepto, del que deriva la idea de reforzar lo determinado en el 6bis del Convenio de París. Ya se aprecia en el 16.2 la ampliación al artículo 6bis para las marcas de servicios⁵⁹⁵, además que indica dos reglas adicionales a tomar en cuenta para determinar el carácter notorio del signo, como es el sector pertinente⁵⁹⁶ y *la notoriedad que posea el signo en su país de origen aunque se derive de la promoción de la marca y no de su uso*⁵⁹⁷.

Para Guy Bendaña, lo determinado en este artículo 16.3 amplía los alcances de la marca notoria⁵⁹⁸, apreciación que pese de ser incorrecta, es dada por la redacción deficiente del artículo. Cabanellas nota este defecto en la norma, por el cual (afirma el autor) dicho precepto pudiere ser aplicable incluso a marcas que no siendo notorias tuvieren riesgo de confusión⁵⁹⁹; sin embargo no se puede obviar que este artículo 16 es consecutivo del artículo 6bis del convenio de París, variante que le enfoca sobre la marca notoria.

Monteano reconoce la redacción imprecisa del artículo 16.3 de los ADPICs⁶⁰⁰, y comprende que tanto éste como el 6bis de París se ocupan de situaciones distintas: *el primero es una excepción al principio de especialidad y el segundo al principio de registro*⁶⁰¹.

Independientemente de ello, el 16.3 de los ADPICs procura beneficiarse de los pormenores que encierra el 6bis, entendiendo que pretende proteger la marca renombrada no registrada (o registrada) contra el uso o registro indebido, además de todas las acciones derivadas del mismo: “La referencia *mutatis mutandis* del artículo 6bis CUP persigue meramente aprovechar las consecuencias jurídicas que la norma unionista dispone para un supuesto de hecho distinto (solución al conflicto entre una marca notoriamente conocida no inscrita y una titularidad registral posterior) en beneficio del titular de una marca renombrada inscrita, a saber: denegación o invalidación de oficio del registro posterior, si la legislación del país lo permite; y en todo caso, reconocimiento al perjudicado de la facultad de oposición en el procedimiento de concesión, de

⁵⁹⁵ Guy Bendaña señala que la marca notoria además de la protección que le da el artículo 6bis se refuerza con el artículo 16.2 del ADPICs. Cfr. Bendaña Guy. *Temas de... Op. Cit.*, p. 58

⁵⁹⁶ Cfr. Fernández-Nóvoa. *Derecho sobre... Op. Cit.*, 734

⁵⁹⁷ Cfr. Cabanellas et Bertoné. Tomo I. *Op. Cit.*, p. 182

⁵⁹⁸ Cfr. Bendaña Guy. *Curso de Derecho... Op. Cit.*, p. 466

⁵⁹⁹ Cfr. Cabanellas et Bertoné. Tomo I. *Op. Cit.*, P. 183

⁶⁰⁰ Cfr. Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 108

⁶⁰¹ Loc. Cit.

ejercicio de la acción de nulidad de registro de una marca idéntica o semejante y de las acciones pertinentes para que se prohíba el uso de una marca idéntica o semejante, siempre que concurren las condiciones exigida en el artículo 16.3 del acuerdo TRIPS⁶⁰².

Con lo anterior, es claro el objetivo que se pretende alcanzar con el artículo 16.3, para lo cual deben concurrir los requisitos que el mismo artículo demanda. La existencia de una conexión entre la marca inscrita y los bienes diferentes utilizados por la marca no registrada (pero renombrada) deriva en un supuesto de confusión o de asociación compactado en la mente del consumidor, adicionando a este uso indebido la lesión de los derechos del titular del signo⁶⁰³.

En efecto, con el 16 de los ADPICs se procura mejorar la protección a las marcas notorias planteada por el *6bis* del Convenio de París y beneficiarse de los alcances de dicha norma. Estos beneficios son buscados por el 16.3 de los ADPICs en su intento de proteger marcas *notoriamente conocidas* tanto para productos o servicios semejantes como para los diferentes.

En este sentido, la regla de especialidad se ha mantenido al margen del riesgo de confusión, en tanto en su estado clásico (la confusión) aplica para productos o servicios idénticos o similares, y no tiene interés de los diferentes que no presentan confusión y son cubiertos por la regla de especialidad.

Sin embargo, el 16.3 de los ADPICs muta esta percepción de confusión y la amplía a bienes distintos, lo cual incide en el funcionamiento del principio de especialidad. Por ello, la confusión originada en bienes diferentes es propia de la marca renombrada que trasciende la regla de especialidad⁶⁰⁴.

Esta marca renombrada se constituye como excepción a la regla⁶⁰⁵ en tanto exige amplia protección, y en este sentido, no basta la tutela para bienes idénticos o similares sino que la confusión y el perjuicio pueden ser causados en bienes disímiles⁶⁰⁶. Además, se ha manejado que

⁶⁰² *Ibid.*, p. 109

⁶⁰³ *Loc. Cit.*

⁶⁰⁴ *Cfr.* Cabanellas et Bertoné. Tomo I. *Op. Cit.*, P. 183-184

⁶⁰⁵ *Ibid.*, p. 37-38

⁶⁰⁶ *Ibid.*, Tomo II. p. 108

no requiere registro y que con tal carácter (renombre) tiene protección automática en todas las clases⁶⁰⁷.

Entonces, con la marca renombrada y su protección fuera de la regla de especialidad el daño se apunta a la conexión que se desprende por el simple uso de la marca, ya no hablando de los mismos o similares productos en los que se suministra la protección normal, sino que este daño emerge en la disimilitud de los productos distinguidos entre una u otra marca que utilizan el signo renombrado, al que los consumidores le recordaran adjudicando el prestigio y fama, lo que a su vez terminará asociando, diluyendo, descalificando, restando valor, generalizando el signo, entre otros efectos, de la marca renombrada como la pérdida de motivación que el consumidor pueda sufrir ante la inseguridad del bien y la mala reputación que inútilmente ha adquirido⁶⁰⁸.

Ésta es la razón, por la que dicha marca deba gozar de protección más allá de la regla de la especialidad⁶⁰⁹, al grado que le faculte usar el *ius prohibendi* contra de todos los signos idénticos o similares que protejan cualquier tipo de productos o servicios⁶¹⁰, lo que se traduce en la facultad del titular para ejercer aquellas acciones que eviten la usurpación indebida⁶¹¹.

Monteano Monteagudo señala que la protección más allá de la regla de la especialidad atiende a dos factores claros: *el debilitamiento de la fuerza distintiva y la colocación del signo en la mente del público en general*⁶¹²; los que deben fundamentarse en dos supuestos, por un lado el *riesgo de dilución* y por otro la *apropiación de la reputación ajena*⁶¹³. Igualmente, Martínez Medrano indica el mismo número de requisitos para la protección del renombre: “1) Debe existir, a ojos del consumidor de la marca joven, una relación entre los productos distinguidos por esa marca y la marca antigua. [...], y 2) Como consecuencia de esa relación que establece el consumidor se produce una doble posibilidad: 2.a) que el titular de la marca antigua sufra un

⁶⁰⁷ Cfr. Bendata. *Op. Cit.*, p. 104

⁶⁰⁸ *Id.*

⁶⁰⁹ Cfr. Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 290

⁶¹⁰ *Loc. Cit.*

⁶¹¹ Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 392

⁶¹² Cfr. Montañudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 42

⁶¹³ *Id.*

perjuicio (técnicamente llamado dilución). 2.b) que se produzca un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca antigua.’⁶¹⁴

3.2.4. Diferencia entre Marca Notoria y Marca Renombrada

Se ha mencionado que la marca renombrada trasciende la notoriedad misma, constituyéndose en un nivel superior. También, se ha dicho que la marca notoria queda circunscrita a la regla de especialidad, contrario a lo planteado con la de renombre que la traspasa al ampliar su campo de protección sobre productos y servicios disímiles. Otro dato corresponde al conocimiento que tenga el sector pertinente del signo, que en cada tipo de marca se visualiza de forma muy particular; además, el simple hecho de saber qué matiz es el que cada tipo de marca pretende tutelar constituye un carácter diferenciador.

Antes de pasar directamente a las diferencias entre la marca notoria y renombrada vale mencionar que toda marca renombrada es notoria mas no toda marca notaria es renobrada⁶¹⁵, lo que indica la superioridad de la marca renombrada y que además de las disposiciones enfocadas en la marca común y en la notoria, ésta (la renombrada) tendrá mayores normas a las cuales acudir, gozando de mayor protección.

3.2.4.1. Sector Pertinente

Conceptualizando a la marca notoria, Ricardo Camacho dice: “es la que es conocida por la mayor parte del público consumidor del producto o servicio de que se trate, como consecuencia de la difusión que ha tenido y de su uso.”⁶¹⁶ Este autor sostiene que más allá de este conocimiento por el público destinatario se encuentra el de las marcas de renombre, que son conocidas por mayor número de consumidores sean o no destinatarios del producto⁶¹⁷.

Tanto la marca notoria como la renombrada requieren de ser conocidas por un número de consumidores; a la marca notoria le basta que el sector pertinente sepa de su existencia, en

⁶¹⁴ Martínez Medrano. *Avances... Op. Cit.*, p. 7-8

⁶¹⁵ *Cfr.* Bendaña Guy. *Temas de... Op. Cit.*, p. 55

⁶¹⁶ Camacho G., *Op. Cit.*, p. 2

⁶¹⁷ *Ibid.*, p. 3

cambio la marca renombrada exige ser conocida por el público en general. Al respecto, González-Bueno indica: “La expresión «público en general» es para las marcas renombradas lo que el «sector pertinente del público» para las notorias.”⁶¹⁸

Este autor explica que sector pertinente se refiere a: “un porcentaje reducido y variable del público en general. Reducido porque sólo estará formado por los consumidores, distribuidores, etc., a los que va dirigido un determinado producto o servicio, que nunca serán demandados por la totalidad de la población.”⁶¹⁹ Este número de personas es constituido por los potenciales consumidores, las personas que participan en los canales de comercialización y los círculos comerciales⁶²⁰ mismos transeúntes del mercado en el cual se desplaza el signo notorio.

En efecto, el mercado⁶²¹ relevante se caracteriza por circunscribirse a un territorio limitado⁶²², dentro del cual se encontrarán consumidores destinatarios y no destinatarios, siendo los primeros los que integren el ya aludido *sector pertinente*⁶²³.

Obviamente, las mercancías comercializadas bajo estas condiciones son propensas al riesgo de confusión y al de asociación de haber identidad de signos y productos: “Esta presencia en el mercado, por lo demás, sólo parece referirse a que el signo «designe» productos o servicios «idénticos», y respecto de una marca o un signo idéntico [...], o a que designe productos o servicios idénticos o similares, respecto de una marca o un signo idéntico o semejante, con efectivo «riesgo de confusión en el público» [...] incluido en él un «riesgo de asociación [...], como extremos sustanciales a los que interesa el carácter notorio de la marca anterior”⁶²⁴

De este modo, el carácter notorio requiere del conocimiento de un grupo de personas pertenecientes (al menos) al sector pertinente, sea que fueren consumidores, personas anexas al

⁶¹⁸ González-Bueno *Op. Cit.*, p.66

⁶¹⁹ *Ibid.*, p 67

⁶²⁰ *Cfr.* Artículo 83 de la Ley No. 380

⁶²¹ Como definición de Mercado René Orúe cita a Philip Kotler, quien dice: “El conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Orúe Cruz. *Análisis... Op. Cit.*, p. 29

⁶²² Espina Daniel dice que mercado relevante es el “conjunto del territorio nacional” Espina Daniel. *La Marca Notoria No Registrada*. TIRANT LÓ BLANCH, Valencia, España, 2005. p. 53, a lo que se añade en donde se expiden productos o servicios competitivos pertenecientes a varias empresas, bajo la bandera de una marca.

⁶²³ Espina Daniel lo entiende como “al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen” *Ibid.*,p. 47

⁶²⁴ *Ibid.*, p. 50

proceso de elaboración o distribución, etc., partiendo de la premisa que basta que una parte del sector pertinente le conozcan para ser considerada como tal.

La renombrada, por su parte, exige del conocimiento del público en general. Y en este último caso, el término *público en general* hace alusión a “un todo en el que cualquier parte de la actividad económica tiene cabida”⁶²⁵, de ahí que se incluyan a todos los participantes del proceso productivo y al universo de consumidores⁶²⁶. Para González-Bueno por *público en general* no se debe entender *todos*, ya que según él, la marca renombrada no requiere protección en todas las clases del nomenclador, deduciendo que habrá algunas en las que pueda diferenciarse el signo⁶²⁷.

En síntesis, el sector pertinente se instituye como diferencia entre ambos tipos de signos. En tanto la notoria requiere que una parte de él le conozca para alcanzar tal carácter y la renombrada reclama que además de los participantes en el sector pertinente le conozca el público en general.

3.2.4.2. Principio de Especialidad

La marca notoria es distinguida entre el resto de marcas (comunes), pero sus mecanismos de protección son muy similares al de aquellas. Ante dos marcas semejantes se deberá observar si los productos que protegen ambas son idénticos o similares, de haber esa doble identidad lo más idóneo es que se rechace, cancele o anule el registro o la solicitud de registro, así como impedir el uso del signo, sustentado en los riesgos de confusión y asociación.

En caso de ser productos diferentes cabría aplicar la regla de la especialidad: “La protección se extiende al registro o uso respecto de productos idénticos o similares. Esta característica normalmente es conocida como el principio de la especialidad, principio del derecho de marcas según el cual la protección de una marca únicamente se extiende a productos idénticos o similares a los amparados por el registro o la utilización de la marca”⁶²⁸. Entonces, la

⁶²⁵ González-Bueno. *Op. Cit.*, p. 67

⁶²⁶ Esto es, con independencia que sean destinatarios o no del bien o servicio distinguido.

⁶²⁷ *Cfr.* González-Bueno. *Op. Cit.*, p. 68

⁶²⁸ OMPI, *La Gestión de los nombres y direcciones de Internet: Cuestiones de PI*, Documento del 30 de Abril de 1999. en <http://wipo2.wipo.int> p. 244 iii

marca notoria tiene mejor derecho respecto al resto de signos (obviamente no renombrados) pero siempre sin excluirse de los terminos implantados por el principio de especialidad.

Precisamente, la marca notoria es protegida dentro de la regla de la especialidad, y junto a ello le son aplicables todas las disposiciones que el derecho de marcas dispone para las marcas y los signos distintivos. La marca renombrada también se sirve de estos presupuestos⁶²⁹, claro que superando la regla: “La «marca renombrada», por su parte, -enfatisa Montiano Monteagudo- entendida como aquel signo que atesora una elevada dosis de reputación y prestigio, permite condensar el presupuesto y el fundamento de tutela capaz de superar los lindes de la regla de la especialidad.”⁶³⁰

De este modo, la marca notoria debe ser protegida contra el riesgo de confusión enmarcada dentro del postulado del principio de especialidad, y la marca renombrada fuera de dicha regla, pues lejos de la teoría de los riesgos⁶³¹ debe ser protegida contra el “debilitamiento de su fuerza distintiva y el envilecimiento de su prestigio o buena fama.”⁶³²

Entonces, es normal que dentro del riesgo de confusión se encasillen las marcas comunes y las notorias. Ésta última manteniendo su publicidad concentrada en el sector pertinente y sin gozar de reconocimiento fuera del mismo. En las renombradas es diferente, pues exigen protección contra la dilución de la fuerza distintiva y el riesgo de confusión fuera de la especialidad “El titular del signo notorio podrá alegar que al contemplar un signo idéntico unido a productos no similares los consumidores puedan creer que el titular ha diversificado sus actividades empresariales, extendiéndolas al sector del mercado en el que se integran tales productos”⁶³³. Por ello, a mayor poder distintivo se desestima la necesidad de similitud de productos⁶³⁴.

⁶²⁹ Cfr. Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 120

⁶³⁰ Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 48

⁶³¹ De confusión y asociación.

⁶³² Ramírez Karina. *Op. Cit.*, p. 185; Cfr. Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 39

⁶³³ *Ibid.*, p. 243

⁶³⁴ Cfr. Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 286

Para González-Bueno, no existe necesidad del riesgo de confusión en la marca renombrada. El consumidor no confundirá dicha marca⁶³⁵, sino que la vinculará con el empresario titular⁶³⁶. Sin embargo, la marca renombrada afirma protección contra marcas idénticas o similares que protejan todo tipo de bienes “Es decir, que el ámbito de protección de la marca notoria va creciendo, impidiendo que puedan existir otras confundibles en sectores tanto más alejados de aquel al que pertenezcan los productos o servicios distinguidos, con ella cuanto mayor sea el grado de su conocimiento en el público, hasta llegar a alcanzar la capacidad excluyente en todos los sectores cuando el conocimiento esté totalmente generalizado”⁶³⁷.

Dos circunstancias curiosas señala Monteagudo Montiano, en este riesgo, y es que el consumidor que ve un producto amparado por una marca renombrada pensará que no siendo ese su titular posee una licencia para la venta del mismo, y que la calidad del titular se garantiza por el control que éste ejerce sobre sus licenciados, situaciones que no ocurren⁶³⁸.

Por su parte, la especial tutela otorgada a la marca notoria radica en el registro, siendo que (ésta) se configura como excepción al principio de registrabilidad y territorialidad⁶³⁹. El artículo 6bis como causante de tal hecho protege la marca notoria frente a otra similar o idéntica para productos similares o iguales si tal uso generaría riesgo de confusión “En cualquier caso, la protección consagrada a la marca notoriamente conocida por el artículo 6bis queda circunscrita para los productos idénticos o similares, es decir, *dentro de los límites de la especialidad*”⁶⁴⁰.

Para este artículo priva la notoriedad de un signo frente al registro, uso o posibilidad de registro de otra, pero siempre para productos y servicios idénticos o similares.

En efecto, el 6bis de París no pretende trascender la regla más bien sujetándose a ella exceptúa otros supuestos marcarios. Monteagudo Montiano comparte esta afirmación, siendo que para él este artículo no pretende exceptuar el principio de especialidad sino más bien el principio

⁶³⁵ Cfr. González-Bueno. *Op. Cit.*, p. 173

⁶³⁶ *Ibid.*, p. 206

⁶³⁷ Baz et De Elzaburu. *Op. Cit.*, p. 219

⁶³⁸ *Ibid.*, p.121

⁶³⁹ Cfr. Martínez et Soucasse *Derecho de... Op. Cit.*, p. 147; Karina Ramírez señala que el artículo 6bis tiene efecto derogatorio del principio registral y la limitación territorial del derecho. Cfr. Ramírez Karina. *Op. Cit.*, p. 170

⁶⁴⁰ *Ibid.*, p. 189

de inscripción registral “el CUP introdujo una excepción la principio registral para los supuestos en que resultasen afectadas marcas ya notoriamente conocidas”⁶⁴¹.

Ahora la protección dada a la marca renombrada por el 16.3 de los ADPICs se consagra fuera de los límites de la regla. Esta norma además de ampliar la protección de las marcas notorias (16.1 y 16.2.) procura la aplicación de estos preceptos para las marcas renombradas.

Justamente el 16.3 supone trasladar el precepto destinado a las marcas notorias (*bis* del Convenio de París) para la renombrada la cual es protegida no solo para productos idénticos o similares, sino también para con los disímiles siempre que medien *conexiones*: “Se trata de la hipótesis contemplada en los arts. 16.3 del ADPIC y 4.1) b) i) de la *Recomendación OMPI*. Este último, al establecer las reglas para determinar el alcance de la protección de las marcas notorias frente a otras marcas conflictivas, considera, como una de las condiciones que justifican que el conflicto deba evitarse, las situaciones en las que la utilización de la marca posterior «indique un vínculo entre los productos y/o servicios para los que la marca se utiliza, o es objeto de una solicitud de registro o está registrada, y el titular de la marca notoriamente conocida, y pueda causar un perjuicio a sus intereses»⁶⁴².

González-Bueno reafirma esta hipótesis cuando hablando de la doctrina española manifiesta: “En lo que sí coinciden unánimemente todos los autores es en que la marca renombrada ha de ser protegida por encima del principio de especialidad. En cuanto a la marca notoria, cuando está registrada, parece prevalecer la tesis de que ha de recibir una protección más enérgica que una marca normal, pero sin trascender el principio de especialidad [...]”⁶⁴³. Por ello, la protección más allá del principio de especialidad más que una diferencia es una característica propia y de gran importancia para la marca renombrada.

⁶⁴¹ Cfr. Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 204

⁶⁴² Baz et Elzaburu. *Op. Cit.*, p. 223

⁶⁴³ González-Bueno. *Op. Cit.*, p. 29-30

3.2.4.3. Protección al carácter distintivo

Como se ha expuesto, el valor de la marca se centra en su capacidad distintiva, cercenar a la marca de ella sería su eliminación. La marca estará propuesta para productos y servicios específicos, a los que el consumidor le vincula al momento de ver el signo mismo, y con ello le atribuiría una calidad determinada.

El consumidor que percibe el uso de la marca renombrada por varias empresas tiende a creer que los productos que ésta tutela ya no poseen la misma calidad. Ahora, si tal signo se utiliza para otros bienes se pierde la impresión original del consumidor, lo que se traduce en que el consumidor tiene dificultades para relacionar la marca con un producto en específico⁶⁴⁴.

La marca notoria se ve en peligro frente al riesgo de confusión, por el cual el consumidor adquiere bienes diferentes con la creencia de que tales pertenecen a la fuente que garantiza el nivel de calidad que éste desea, cuando no es así. Este riesgo puede atacar a la marca renombrada, pero no constituye su mayor preocupación, debido a que alejado de este riesgo se lesiona la distintividad del signo, si se percibe que el consumidor reconoce que el signo es usado por varias personas que aprovechándose de la aceptación del signo y de la posición lograda procura sacar beneficio pecuniario de él: “Estos supuestos, en relación con productos idénticos o similares pueden ser generadores de confusión, en tanto que relacionados a productos o servicios diferentes pueden ser causa de pérdida del carácter distintivo del signo notorio.”⁶⁴⁵

Entonces, el carácter notorio de una marca delimita sus formas de protección, que comparado con las de la marca renombrada son cortas, si adicionalmente se menciona que está última (por su carácter propio) requiere tutela respecto a su poder distintivo, que en vista del uso del signo para productos diferentes y el conocimiento por el público en general se vería lesionado.

⁶⁴⁴ Bendaña Ricardo. *Op. Cit.*, p .83

⁶⁴⁵ Karina Ramírez. *Op. Cit.*, p. 210-211

3.3. DILUCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA

La dilución de la marca atiende al debilitamiento del signo mismo, la pérdida de la capacidad de representación del producto o servicio por el cual ha sido solicitada, seguido del desvanecimiento de la marca misma en el pensamiento del consumidor. Martínez Medrano define dilución como: “el debilitamiento de su fuerza distintiva, de su valor publicitario, y por ende, de su poder de venta”⁶⁴⁶; con esta percepción se procura proteger el signo contra la merma de *unicidad* y el *menoscabo de la reputación*⁶⁴⁷. Jay Datler señala que esas dos figuras derivan del artículo 16.3 ADPICs, siempre enmarcados en la protección contra la dilución de la marca⁶⁴⁸.

El menoscabo de la reputación ocurre cuando la marca es usada para bienes de calidad inferior⁶⁴⁹, en cambio, la unicidad corresponde a la idea que crea el consumidor entre el producto y el signo: “las marcas de alto renombre generan, a consecuencia de su amplia implantación y de su elevado potencial publicitario, un recuerdo indeleble en la mente de los consumidores que puede resultar perturbado por la aparición en el mercado de un signo idéntico o similar”⁶⁵⁰; y en este caso, aplicando cuando un tercero pretende el uso del signo para productos diferentes.

En este tema la mente del consumidor juega un papel transcendental, la cual asocia todo signo similar o idéntico a la marca renombrada, por mínima que sea la diferencia el consumidor presumirá que es el mismo signo⁶⁵¹, cayendo en riesgo de confusión o asociación⁶⁵².

La marca renombrada, supone su implantación en la mente del consumidor, y paralelamente desarrolla las funciones de una marca, el consumidor que en una tienda o establecimiento comercial, en una propaganda, comercial televisivo, volante, etc., visualiza una marca renombrada inmediatamente la vinculara con el producto que esta distingue, circunstancia que es beneficiosa para el titular del signo y de la que se puede pretender (por un tercero) el aprovechamiento indebido.

⁶⁴⁶ Martínez Medrado et Soucassee. *Op. Cit.*, p. 150

⁶⁴⁷ Estos dos aspectos se conocen en el derecho anglosajon como *blurring* y *tarnishment*. Jay Datler argumenta que esas dos figuras derivan del artículo 16.3 ADPICs. *Cfr.* Jay Datler. *Op. Cit.*, § 10.03 [2] p. 10-67

⁶⁴⁸ *Id.*

⁶⁴⁹ *Cfr.* Martínez Medrano. *La Protección de la Marca de Alto...* p. 6

⁶⁵⁰ *Ibid.*, p. 13

⁶⁵¹ *Cfr.* Jay Datler. *Op. Cit.*, § 10.03 [3] p. 10-74

⁶⁵² *Id.*

Monteano Monteagudo refiriéndose al tratamiento que el sistema Alemán otorga sobre este tema indica: “En efecto, se afirma que las marcas de alto renombre generan, a consecuencia de su amplia implantación y de su elevado potencial publicitario, un recuerdo indeleble en la mente de los consumidores que puede resultar perturbado por la aparición en el tráfico de un signo idéntico o sustancialmente similar.”⁶⁵³

El titular de una marca renombrada, por su parte, puede perfectamente beneficiarse del logro obtenido con el signo (nombre), colocando la marca en otros productos, seguramente afines al original, facultad que le pertenece de forma única, y de la cual no puede beneficiarse un tercero arbitrariamente⁶⁵⁴. Lógicamente, este acto⁶⁵⁵ repercutirá en el comercio y más aun en los consumidores, específicamente en la relación que estos perciben entre el signo y el producto que (originalmente) protege la marca renombrada. En tal hipotético caso es obvio deducir que el titular pretende ocupar la fuerza distintiva del signo, y lograr que dicha fuerza tenga los mismos efectos para los nuevos productos que distinga; hecho que se presume no ser tan perjudicial para la marca misma y los factores de comercio⁶⁵⁶ como si lo hiciera un tercero⁶⁵⁷.

Así, un tercero que (sin autorización) utilice un signo renombrado para productos diferentes de los que originalmente esta destinado reduciría de manera automática el atractivo que la marca ha alcanzado en los consumidores, terminaría disecando la idea que el signo había logrado en estos⁶⁵⁸, y a la vez, la capacidad distintiva de la marca renombrada. Baz y de Elzaburu sobre este tema citan a José Luis Barbero⁶⁵⁹ quien detalla: “la utilización de la marca notoria o renombrada en múltiples sectores por titulares diversos ajenos al primer titular va debilitando ante el público el carácter distintivo de la marca original y su fuerza atractiva, pasando progresivamente a ser una marca más entre otras muchas.”⁶⁶⁰

⁶⁵³ Martínez et Soucasse. *Derecho de... Op. Cit.*, p. 149

⁶⁵⁴ Salvo que el legítimo titular apermise o autorice por los medios legales a un tercero la explotación del signo o parte del mismo.

⁶⁵⁵ El realizado por el legítimo titular de usar su marca para otros productos (similares)

⁶⁵⁶ Consumidores y sistema económico.

⁶⁵⁷ Cfr. Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 419

⁶⁵⁸ Y el público que le conocía.

⁶⁵⁹ Barbero Checa, Jose Luis. *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*. España, Editorial Thompson/CIVITAS, 2003, (p. 202) obra coordinada con C. González-Bueno, Cit. por Baz et de Elzaburu.

⁶⁶⁰ Baz et de Elzaburu. *Op. Cit.*, p. 237

En estricto sentido, toda marca es susceptible de ser lesionada por la dilución. Como antes se ha dicho, la marca *debe ser distintiva* y por ello toda marca no esta a salvo de esta figura, que comúnmente ocurre cuando dos marcas idénticas o similares coexisten⁶⁶¹. Sin embargo, el requisito fundamental para recibir protección contra la dilución es que la marca posea un alto nivel de distintividad, fama y prestigio reconocido⁶⁶², circunstancias que se logran únicamente en la marca renombrada⁶⁶³; en el resto de marcas estaríamos en presencia del riesgo de confusión o asociación.

Por esta razón, la amenaza de dilución es aplicada a las marcas renombradas, las cuales son protegidas hasta para con los signos (idénticos o similares) que amporen productos o servicios diferentes debido a que: “La coexistencia de ambos signos en el mercado afectará a la posición exclusiva del signo prioritario y debilitará su fuerza distintiva y publicitaria.”⁶⁶⁴

Justamente, el principio de especialidad protege al consumidor evitando el riesgo de confusión y asociación, igualmente que permite la coexistencia de las marcas si presentan doble identidad, presumiendo que habiendo semejanza en bs signos y no en los productos o servicios para marcas comunes no existe confusión o asociación y mucho menos peligro en la aptitud distintiva del signo. La dilución por su parte, se erige como respaldo del titular del signo, salvaguardando el *poder de venta*⁶⁶⁵ de la marca⁶⁶⁶.

La protección contra la dilución de la marca debe hacerse tanto para marcas idénticas como para similares, sin tomar en cuenta el principio de especialidad⁶⁶⁷, siendo que el uso generalizado de un signo concretará en la dilución de la fuerza distintiva de la marca, la disminución del poder publicitario⁶⁶⁸ y del poder de venta⁶⁶⁹ “La protección frente a la dilución se dirige fundamentalmente a salvaguardar la integridad de la especial aptitud distintiva de la

⁶⁶¹ *Id.*

⁶⁶² *Cfr. Jay Datler. Op. Cit., § 10.03 [3] p. 10-72*

⁶⁶³ *Ibid.*, p. 10-68

⁶⁶⁴ Montegudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 150

⁶⁶⁵ Conocido en el derecho anglosajon como *selling power*.

⁶⁶⁶ *Cfr. Martínez Medrano. La Protección... Op. Cit., 2002. p. 5*

⁶⁶⁷ *Ibid.*, p.4

⁶⁶⁸ *Cfr. Baz et de Elzaburu. Op. Cit.*, p 239

⁶⁶⁹ *Cfr. Jay Datler. Op. Cit., § 10.03 [3] p. 10-73*

marca que se vería perjudicada de proliferar su utilización para productos o servicios distintos.⁶⁷⁰

Las urgencias de protección en torno a la distintividad del signo renombrado y el riesgo a ser diluido atiende a tres situaciones lesivas⁶⁷¹, que no sólo procuran el aprovechamiento indebido sino debilitar la marca al punto de disecarla y dejarla inutilizable. Estas situaciones son⁶⁷²: a) la usurpación parasitaria del signo, b) el menoscabo del renombre, y c) aprovechamiento indebido y menoscabo del carácter distintivo del signo.

3.3.1. Usurpación Parasitaria del Signo

La marca renombrada más que señalar el origen, constituye un indicador de productos. Por ello, al igual que toda marca, la renombrada esta hecha para distinguir el producto y servicio para el cual ha sido solicitada. Lógicamente, el renombre se debe al empeño, dedicación y cuantiosas inversiones que su titular ha realizado en pro de comercializar lo protegido por dicha marca⁶⁷³, esto es publicidad, mecanismos de distribución y venta, expansión de mercados, entre otras estrategias que han culminado en el basto poder distintivo del signo.

Con tales atributos resulta razonable creer que dicho signo facilita que el producto o servicio amparado sea comercializado sin mayores complicaciones que gastos rutinarios, lo que abarata la inversión y aumenta las ganancias, y paralelamente consigue que cada día más consumidores conozcan el signo y adquieran el producto. También, el mensaje incoado en la mente del consumidor facilita al titular de la marca renombrada extender la protección de la misma a productos o servicios próximos, es decir similares⁶⁷⁴.

⁶⁷⁰ Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 125

⁶⁷¹ Monteagudo Monedero sostiene que estos tres factores son: “(i) dilución del valor atractivo de la marca por la forma en que es usado por terceros [...]; (ii) utilización de la marca para productos distintos en una forma que pueda parasitar las representaciones positivas o atractivas que condensa el signo; (iii) o si la manera en que el signo es usado o en función al tipo de productos para los que se emplea genera asociaciones negativas que dañan la reputación de la marca.” Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 44

⁶⁷² Fernández-Nóvoa también plantea tres circunstancias por las que se debe proteger la distintividad especial de la marca renombrada. *Cfr.* Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 412-413

⁶⁷³ *Cfr.* Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 246

⁶⁷⁴ Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 413

Y sobre ello, como ya se mencionó, el legítimo titular del signo renombrado puede perfectamente transferir por los medios legales⁶⁷⁵ la marca y con ello servirse de la misma; esto es a través de licencias de uso, cesiones de marcas, contratos de *Know-how*, *joint venture*, franquicia, etc⁶⁷⁶. Estas figuras tienen naturaleza contractual, formalidad que garantiza la seguridad jurídica, comercial, y hasta cierto punto, la calidad de lo protegido, más aún si el titular de la marca renombrada seguirá explotándola⁶⁷⁷.

Estos beneficios pertenecientes al titular con carácter exclusivo, son elementos atractivos para terceros que astutamente pretenden favorecerse sin realizar grandes sacrificios. De lo que Monteano Monteagudo expone como el objetivo del competidor oportunista: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto al origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que se alcanzaría con el empleo de un signo distinto al renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”⁶⁷⁸.

El uso parasitario de un signo renombrado trae consigo el uso indebido. Los casos en que un tercero puede hacer uso de la marca renombrada son de índole contractual⁶⁷⁹, lejos de ello toda explotación es indebida y desautorizada, y por lo tanto violenta los derechos exclusivos del titular de la marca. Curiosamente, este acto no tiene por objeto desprestigiar o lesionar el signo mismo, sino que procura (a través del reconocimiento y renombre) lucrarse significativamente de la marca “El aprovechamiento del prestigio ajeno no daña a la marca, pero genera un

⁶⁷⁵ Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre...* Op. Cit., p. 414

⁶⁷⁶ Cfr. Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 252

⁶⁷⁷ Lógicamente, el renombre logrado debe mucho a los consumidores quienes adquieren el producto buscando la calidad que posee y que en experiencias pasadas ha mantenido. Así, ante un consumidor que actúa por recuerdo, bajar la calidad del bien sería perjudicial para el titular del signo, pues traería pérdidas y mala fama al signo mismo, a tal grado que no sería rentable su explotación y desaparecería del mercado, debido a la disminución del poder de venta.

⁶⁷⁸ Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 247

⁶⁷⁹ En párrafos anteriores se mencionaron las figuras contractuales por las cuales un tercero puede explotar la marca renombrada sea que el titular paralelamente lo haga o ceda completamente el derecho.

enriquecimiento sin causa del infractor al asentar sus ventas en el prestigio que otro ha conseguido⁶⁸⁰.

Este acto desleal faculta al titular el uso del *ius prohibendi* que ostenta, esto es la faceta negativa de los derechos exclusivos⁶⁸¹, contra otros titulares que intenten usar o registrar la marca para productos idénticos o similares, aprovechándose del renombre y prestigio del signo⁶⁸².

3.3.2. *Menoscabo del Renombre*

En este caso, el perjuicio se enfoca en el prestigio y *goodwill* manifiesto en la parte moral de la marca. Particularmente, este daño reside en la faceta honorable del signo, cuando el aprovechamiento incide en el uso degradante del mismo, capaz de destruir su buena imagen⁶⁸³.

La marca renombrada atesora una imagen integral y positiva, que utilizada para fines impropios incidirían en la percepción que los consumidores tengan de ella. El titular que use el signo negativamente agotaría la fase distintiva y los logros sobre ella alcanzados por el signo mismo: “Es una situación típica, pues evidentemente el registro o uso de una marca que por la generalidad del público se vincule de alguna manera a una marca anterior notoria o renombrada producirá, para quien lo haga, un aprovechamiento de las valoraciones positivas que el público otorga a esa marca anterior notoria o renombrada.”⁶⁸⁴

El supuesto positivo de la marca renombrada corresponde al que hace su titular y que se supone, sostiene la buena reputación de la misma; y el uso negativo es el que realiza el tercero sin autorización para bienes o servicios que deprecien la digna reputación. Ambos supuestos tienen que ser probados⁶⁸⁵.

⁶⁸⁰ Martínez Medrano. *Avances... Op. Cit.*, p. 4

⁶⁸¹ Esta faceta negativa corresponde a la facultad de prohibir el registro, uso, cancelar el registro o anular el mismo, así como las acciones precautelares y preventivas sobre la comercialización de la marca de forma indebida. *Cfr.* Casado Cerviño et Borrego Cabezas. *Op. Cit.*, p. 169; *Cfr. Supra.* Capítulo II. 2.1. CONCEPTO. 2.1.3. **Derecho de exclusividad**

⁶⁸² Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 414

⁶⁸³ *Ibid.*, p. 416

⁶⁸⁴ Baz et. De Elzaburu. *Op. Cit.*, p. 227

⁶⁸⁵ Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 417.

Por otra parte, respecto al muy mencionado *uso negativo* del signo renombrado, se debe manifestar que ocurre cuando una persona indebidamente ocupa en el comercio la marca renombrada ya sea: 1) para distinguir productos o servicios distintos que menoscabarían la moralidad del signo; 2) para productos de baja calidad y menor precio que evidentemente afectarían la credibilidad de los consumidores; 3) inclusive que la empresa que indebidamente use el signo tenga problemas financieros, mala reputación, etc. “El perjuicio para la marca renombrada deriva de la generación de asociaciones o representaciones negativas fruto del empleo del signo para productos o servicios de escasa calidad o incompatibles, por empresas caracterizadas por una mala reputación, o mediante ulteriores formas de degradación del renombre.”⁶⁸⁶ Los efectos y daños derivados de este uso negativo dependerán de cada situación.

3.3.2.1. Productos Idénticos o Similares

Cuando este personaje desleal usa parasitariamente el signo, es decir para los mismos productos o sus afines pero con menor calidad, se aprovecha del renombre y el mercado que el verdadero titular ha logrado (es decir sus consumidores), con lo que obviamente se lucrará en perjuicio de los consumidores y el titular⁶⁸⁷.

El consumidor que adquiere el producto de mala calidad por confusión tiene una merma en su patrimonio, y posiblemente incurra en un gasto anticipado (no previsto), siendo que tal bien no era el esperado. El titular por su parte, con dicha compra ha perdido en vender uno de sus productos, y más que ello, ha perdido un cliente que cambiará el concepto para con dicha marca y que será sustituido por el de otro signo, seguido de que transmitirá esta mala experiencia al resto de consumidores conocidos (potenciales consumidores). Con ello se estaría en juego la posición competitiva del titular frente a sus competidores, ya que el consumidor insatisfecho procederá a comprar el producto deseado a otro competidor. Además, esta mala reputación pudiese ser extrema, cuando los consumidores la aplicaren al resto de productos que ampara dicha marca o que tengan la misma procedencia, situación capaz de excluir del comercio a dicho titular y culminar con la quiebra de su negocio.

⁶⁸⁶ Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 263

⁶⁸⁷ *Id.*

Igual sucede, si el tercero intenta el uso del signo renombrado para productos o servicios conexos a los normales “[...] en cuanto más próximas estén las prestaciones, más evidente y más grave será el perjuicio para la reputación”⁶⁸⁸.

3.3.2.2. Diferentes Productos

En este caso, el tercero se beneficiará del basto renombre y prestigio del signo⁶⁸⁹, atendiendo a la idea impregnada en los consumidores por anteriores experiencias⁶⁹⁰; claro que incursionando en el uso de la marca renombrada para productos diferentes a los primarios, pero con *baja calidad y precio*⁶⁹¹.

Aparentemente el uso en productos disímiles disminuiría el perjuicio, pero no es así, ya que la mala calidad puede ser tan lesiva que cause descontento en los consumidores los que no evitarían generalizarla y trasladarla psicológicamente a los productos originarios: “aun cuando la compatibilidad entre las prestaciones sea menor, la conducta del tercero es capaz de lesionar la reputación de la marca, porque el descontento del público es susceptible de trasladarse de forma mediata y subliminal a toda la utilización del signo renombrado, afectando lógicamente también a su titular. El mismo resultado derivará de la utilización del signo renombrado por empresas de mala reputación o en dificultades económicas.”⁶⁹²

Nuevamente esta en juego la competitividad y rentabilidad de la empresa, situación que la ley debe evitar⁶⁹³, en tanto lejos de la creencia de que todos los productos representados por la marca renombrada provienen del mismo origen, se puede creer que los productos disímiles es parte del patrocinio del legítimo titular para el aprovechador desleal⁶⁹⁴, y como acto consentido sería hasta un irrespeto a los consumidores.

⁶⁸⁸ Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 265

⁶⁸⁹ *Ibid.*, p. 264

⁶⁹⁰ *Ibid.*, p. 265

⁶⁹¹ *Cfr.* Fernández-Nóvoa. *Op. Cit.*, p. 417

⁶⁹² *Id.*

⁶⁹³ *Ibid.*, 266

⁶⁹⁴ *Cfr.* Karina Ramírez. *Op. Cit.*, p. 211

3.3.2.3. Asociaciones Negativas

Finalmente, y partiendo de la idea que un tercero utiliza el signo para distinguir productos totalmente diferentes a los originales en los que la calidad y precio no sea problema⁶⁹⁵, se plantea el supuesto que esta nueva distinción recaerá sobre aquellas mercancías, o bien servicios, que impliquen la desmoralización del signo, es decir que *degeneren la percepción o imagen de éste y del titular mismo*⁶⁹⁶.

Bajo tal hipótesis existen dos efectos, por una parte se *degradaría la apreciación del signo* por el público en general y por otro se *creería en la existencia de vínculos comerciales o asociaciones* entre el titular de los productos originarios y el de los nuevos, todos amparados por el signo renombrado.

Por ejemplo: la marca “CATEDRAL” utilizada por una editorial para libros religiosos de alto prestigio, y un tercero pretenda el uso de la misma para cervezas o cigarrillos; o bien que la marca VISA sea utilizada por una línea de NIGHT CLUB. En ambos casos se podría creer que el titular de tales signos ha incursionado en nuevos negocios o que tiene vínculos comerciales en ellos.

Fernández-Nóvoa señala el caso de la marca HOLLYWOOD, resuelto por la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, de la que cita: “«95. Por lo tanto, la connotación negativa que posee el tabaco contrasta con la imagen de la marca HOLLYWOOD. No es posible imaginar una aproximación más negativa para un fabricante de golosinas que la que se hace con artículos que pueden causar muerte. El uso de la marca HOLLYWOOD en relación con productos de tabaco establecería una acción indeseable con los riesgos para la salud y los demás sentimientos negativos que la Sala de Recurso acaba recordar. 97. ...En sí mismos, los encendedores de bolsillo y las cerillas no comparten la misma imagen ni provocan la misma asociación mental que el tabaco. No pueden emparentarse de forma inmediata y directa con el tabaco. De ello se deduce que, en lo que respecta a tales productos, no se ha demostrado la existencia de un perjuicio a la

⁶⁹⁵ Cfr. Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 266

⁶⁹⁶ González-Bueno. *Op. Cit.*, p.210

imagen de la marca HOLLYWOOD»⁶⁹⁷. Este caso será estudiado con profundidad en el siguiente capítulo⁶⁹⁸.

3.3.3. Aprovechamiento y Deterioro del Renombre de la marca

Toda marca *per se* debe poseer fuerza distintiva⁶⁹⁹: “la distintividad es un requisito esencial de toda marca (y, por extensión, de los signos distintivos, como el nombre comercial)”⁷⁰⁰, la que una vez llegada a su madurez puede alcanzar el renombre, configurado como alto poder distintivo del signo⁷⁰¹: “las marcas que gocen de un mayor grado de implantación poseerán una capacidad de atracción superior al de aquellas menos implantadas”⁷⁰².

La fuerza distintiva en sentido primitivo se concibe dentro de los conceptos de riesgo y principio de especialidad⁷⁰³, presupuestos aplicables para marcas similares o idénticas que amparen mercancías afines o iguales, y no para las que protejan los disímiles. Con esto, no se avizoraba una marca con atesorado nivel distintivo, y menos su protección⁷⁰⁴.

Es por ello, que la tutela excepcional toma vida con la marca renombrada, tenido como postulado innovador en el derecho de marcas: “la protección excepcional sólo cobra sentido para amparar la extraordinaria fuerza distintiva frente al riesgo de pérdida de esa posición sobresaliente en el tráfico, que puede ocasionar la utilización por terceros del mismo signo u otro semejante para productos o servicios diferentes”⁷⁰⁵, porque más que riesgo de confusión el fundamento de esta necesidad era *el debilitamiento o dilución de la fuerza distintiva del signo*⁷⁰⁶: “de manera que el perjuicio que amenaza a la marca renombrada estriba entonces en la progresiva

⁶⁹⁷ Cfr. Fernández-Nóvoa. *Op. Cit.* p. 417-418

⁶⁹⁸ Cfr. *Infra.* Capítulo IV.

⁶⁹⁹ Al momento de solicitar la inscripción de una marca se deben cumplir además de los requisitos formales que la ley establece, pasar el examen de fondo basado en las razones intrínsecas y extrínsecas dispuestas en los acápites de los artículos 7 y 8 de la Ley No. 380. También los acápites del artículo 10 del Convenio para los casos sometidos a esta norma.

⁷⁰⁰ Baz et Elzaburu. *Op. Cit.*, p. 95

⁷⁰¹ Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 418

⁷⁰² Monteagudo Monedero. *Op. Cit.*, p. 257

⁷⁰³ *Ibid.*, p. 40

⁷⁰⁴ Pues ha quedado claro que la marca renombrada se caracteriza por trascender la regla de especialidad y no atender de manera estricta al supuesto de riesgo de confusión que ni la marca notoria procura, y menos las marcas comunes.

⁷⁰⁵ *Ibid.*, p. 41

⁷⁰⁶ *Ibid.*, p. 40

destrucción de la fuerza distintiva de la marca, que se producirá inevitablemente si proliferan las empresas que utilizan una marca idéntica o semejante a la marca notoria o renombrada”⁷⁰⁷.

Ahora bien, el uso indebido del signo renombrado para cualquier tipo de productos o servicios afectaría la capacidad distintiva de la marca misma, en tanto los consumidores restarían credibilidad al signo al no encontrar la calidad que el renombre expresa⁷⁰⁸, y también, puede ocurrir que por este uso indiscriminado desaparezca la impresión creada en los consumidores para con el bien originario, o sea, se impida la relación directa que hacía el consumidor en su mente al momento de visualizar la marca.⁷⁰⁹

No obstante, este aprovechamiento y deterioro del renombre sucede tanto para con productos o servicios idénticos y similares como para los disímiles, con la salvedad que en el primer caso se esta en presencia de la usurpación indebida⁷¹⁰.

Ciertamente, la marca renombrada es vulnerable frente a las pretensiones de las personas que aprovechándose del distinguido prestigio y posicionamiento en el mercado se enriquecen deslealmente, ocasionando daños al patrimonio del empresario honesto y del consumidor ante la merma de su peculio. Ya González-Bueno muestra esta circunstancia “Son las marcas renombradas las que gozan de un amplio prestigio y reconocimiento entre la generalidad de los sectores del público, con independencia de que estén o no presente en los correspondientes ámbitos en la actividad económica.”⁷¹¹

Finalmente, es en este supuesto en que se quebranta la regla de la especialidad, debido a que se impide la coexistencia de marcas atendiendo a la presencia del riesgo de debilitar distintivamente o diluir el signo, además de perjudicarle su fama y reputación.

⁷⁰⁷ Baz et Elzaburu. *Op. Cit.*, p. 239

⁷⁰⁸ Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 419

⁷⁰⁹ Cfr. Fernández-Nóvoa. *Tratado Sobre... Op. Cit.*, p. 419.

⁷¹⁰ *Ibid.*, p. 258

⁷¹¹ González-Bueno. *Op. Cit.*, p. 207

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN SENTENCIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS

4.1. JURISPRUDENCIA NACIONAL: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE NICARAGUA

En capítulos anteriores se indicó en que parte del ordenamiento jurídico vigente se encuentra el principio de especialidad. La Jurisprudencia acá estudiada remite a la aplicación del CCPPI en Sentencias de Recursos de Amparo emitidas por la CSJ, máximo Tribunal, referente a esta temática.

Generalizando un poco, esta Jurisprudencia presenta superficialidad en el análisis de fondo, y en muchas ocasiones se presta mayor atención a los alegatos de forma. Esto puede tener por causa la tecnicidad de esta materia o bien las varias limitantes que el mismo CCPPI presenta, mismas que dificultan la función del juzgador al momento de señalar la confusión

En este sentido se estudiarán de 6 a 8 Sentencias en las que se aplique la regla de la especialidad, según el CCPPI.

4.1.1. Sentencia No. 228, del 16 de Diciembre de 1983⁷¹² **Caso: *BENOXYL vs. BENOXOL ROCHE***

Resumen

La firma Stiefel Laboratorio Inc., solicitó la inscripción de la marca **BENOXYL** para proteger loción para la piel destinada al tratamiento del acné en la clase 05. La Sociedad Roche Internacional Ltd., se opuso por ser titular de la marca **BENOXOL ROCHE** inscrita bajo el No. 24,527 C.C., y que distingue preparaciones destinadas a tratar manifestaciones neurológicas, agentes tóxicos y cardiotónicos, de la clase 05.

⁷¹²B.J. 434 1983 p. 627

Recursos

Tanto 1ª como 2ª instancia no dieron lugar a la oposición atendiendo al principio de especialidad, y para la CSJ, no cabía tal argumento por existir confusión entre dichos signos, no dando lugar al recurso de amparo.

Análisis

Las primeras dos resoluciones responden con fundamento en el artículo 23 del CCPPI, desestimando la semejanza que el opositor afirmaba en alusión al acápite p) del artículo 10 de la misma disposición.

La resolución de 1ª instancia (en particular) sienta un criterio en torno al principio de especialidad: “Ha sido su criterio que el objetivo de no registrar una marca similar a otra es para evitar confusión entre el público consumidor, no existiendo la posibilidad de esa confusión, *se puede registrar una marca similar a otra cuando son diferentes entre sí*, aunque estén comprendidas en una misma clase, lo que está acorde con el Artículo 23 del Convenio citado [...] la marca «Benoxol Roche», fue solicitada y registrada únicamente para amparar preparaciones destinadas a tratar manifestaciones neurológicas, agentes tóxicos y cardiotónicos, clase 9 anterior, correspondiente a la Clase 5 de la Clasificación Internacional, al paso que la solicitud de Registro de la marca «Benoxyl» ampara una loción para la piel destinada al tratamiento del acné; siendo productos diferentes, el registrador consideró que podían coexistir ambas marcas[...]”⁷¹³; además, señaló que dicha marca (solicitada) no fue renovada y que coexistían anteriormente con la registrada. Por otra parte, la idea del principio en dicho criterio indica coexistencia de marcas similares siempre y cuando los productos que tutelen sean diferentes, sin importar su pertenencia a la misma clase.

Para la CSJ los criterios de las resoluciones administrativas no tienen asidero legal, ya que por su parte: 1) de conformidad con el acápite p) del artículo 10 del CCPPI existe semejanza gráfica, fonética e ideológica entre el signo registrado y el solicitado, máxime que se encuentran en la misma clase; 2) que el artículo 23 del CCPPI refiere a la solicitud que haga el mismo titular del signo y no a lo pretendido por el registro (aplicación de la regla de especialidad); 3) que la

⁷¹³ *Ibíd.*, p. 628

coexistencia mencionada constituye violación al CCPPI mismo siendo que es *un vicio en el cual no se debe persistir*; y 4) que en atención a los mencionados artículos la pertenencia a la misma clase de dos signos es indicativo de confusión.

Para la Suprema, el artículo 23 del CCPPI refiere “[...] a la propiedad de una marca y al derecho de su uso exclusivo en cuanto a que se adquiere únicamente en relación al producto que se hubiere solicitado a fin de que cuando se pida la inclusión de un producto adicional dentro de una marca ya registrada, la petición debe tramitarse como si se tratara de una marca completamente nueva; [...]”, de modo que dicha disposición sólo puede ser activada por el titular del signo registrado que pretenda registrar tal marca para otros productos que no mencionó en su primera solicitud (signo inscrito).

Cabe señalar que 2 años más tarde, la CSJ manifiesta el argumento mencionado en el párrafo anterior como criterio utilizado por ella en la Consulta del 10 de Junio de 1985 sobre la aplicación del artículo 23 del CCPPI. De esta forma, traza el sendero que a futuro ha de seguirse sobre esta disposición.

Por otra parte, se reduce la confusión a la misma clase; es decir, que serán confundibles, para este Supremo Tribunal, las marcas idénticas o similares pertenecientes a una misma clase; y sobre ello, el acápite p) del artículo 10 del CCPPI determina tal confusión en los términos antes dichos, desconociendo totalmente el verdadero propósito administrativo de la clasificación de productos y servicios.

La confusión no deriva de este circuito, sino de la similitud de las marcas y las semejanza en los productos o servicios que protejan, pudiendo coexistir los signos que protegen mercancías ajenas; y partiendo de ello no se atribuye la confusión (similitud) de productos por pertenecer a una misma clase, ni tampoco su coexistencia por estar en clases diferentes, antes bien tal supuesto (confusionista) debe ser flexible, puesto que es posible su existencia con independencia de las clases, por lo cual se debe comprobar la hipótesis confusionista en cada caso.

Entre los signos en cuestión evidentemente hay similitud, situación que permite analizar los productos. Con la marca BENOXYL se intenta proteger una loción para la piel destinada al tratamiento del acné, y BENOXOL ROCHE distingue preparaciones destinadas a tratar manifestaciones neurológicas, agentes tóxicos y cardiotónicos, ambas amparan productos para tratamientos y enfermedades distintas: el primero para tratamiento dermatológico⁷¹⁴ y el segundo para tratamientos cardíacos⁷¹⁵ y del sistema nervioso⁷¹⁶. Obviamente como productos farmacéuticos son afines, pero sabiendo que son colocados en lugares diferentes (según la materia) y se destinan a diferentes pacientes y padecimientos su coexistencia es posible, además que ya coexistían con anterioridad.

Es así como atendiendo a la disimilitud de los bienes tutelados por ambas marcas se debió permitir su coexistencia en virtud del principio de especialidad, y de esta manera aplicar la regla y crear un precedente jurídico en la jurisprudencia.

4.1.2. Sentencia No. 60, del 30 de mayo de 1984

Caso: ORACHOL vs ROWACHOL

Resumen

La Corporación Americana Schering Corporation solicitó el registro de la marca **ORACHOL** para proteger y distinguir exclusivamente Vacuna Veterinaria de la clase 05. Se opuso la Sociedad Rowa Ltd., de Bantry. Co. Cork, por ser titular de la marca **ROWACHOL** inscrita bajo el número 2,499 C.C., que protege y distingue Productos Medicinales y Farmacéuticos, de la clase 05.

Recursos

La resolución de 1ª Instancia declaró sin lugar la oposición y la de 2ª instancia la revocó. La CSJ desestimó el recurso aduciendo semejanzas entre los signos contrapuestos.

⁷¹⁴ Cfr. *DICCIONARIO DE MEDICINA MOSBY*. Editorial Océano. Ed., España, 1995., p.12-13

⁷¹⁵ *Ibid.*, p. 212-213

⁷¹⁶ *Ibid.*, p. 906-907

Análisis

Parte de los alegatos del recurrente era la omisión del principio de especialidad consagrado por el artículo 23 del CCPPI, a través del cual podían coexistir ambos signos en tanto protegían bienes diferentes.

La CSJ resolvió apoyándose en la prohibición de registro que dispone el acápite p) del artículo 10 del CCPPI, y con ello manifestó que había confusión entre ambos signos debido a que eran semejantes gráfica, fonética e ideológicamente puesto que compartían 4 letras en igual posición (ACHOL), la primera sílaba era usada por ambas pero de forma inversa (OR y RO), y las dos pertenecían a la misma clase. La semejanza entre los signos era innegable, pero no así el supuesto que acreditaba la prohibición por similitud tomando en cuenta que no se definió la similitud de productos.

Los productos medicinales y farmacéuticos son para uso humano, y con ese fin y objeto se pretende utilizar ante la patología presentada por una persona, se buscan en los establecimientos que los venden (farmacias), y puede ser susceptible (el medicamento) de acompañar o ser acompañado por un tratamiento médico destinado a un humano. En cambio, el producto veterinario aplica para animales, la persona que lo adquiera lo hará con el propósito de sanar a su mascota, supondrá su ubicación en veterinarias y tiendas especializadas para animales, además en dependencia del tipo de animal (doméstico, ganadero, agrícola, etc) así será la tienda.

Tanto uno como otro signo no comparten su centro de ventas, o su método de comercialización, y ninguna persona entrará a una farmacia pretendiendo encontrar un producto para animales y viceversa, aspectos que ratifican la diferencia de los productos y faculta la aplicación del principio de especialidad.

Con lo anterior, se confirma que ambos productos no guardan relación, no son similares, y entre mayor distancia posean estos menor será el riesgo de confusión, por lo que el inciso p) del artículo 10 es inconforme con la situación planteada, claro está que el error de la CSJ es presumir semejanza por pertenecer a la misma clase. No obstante, ante la inexistencia de productos similares se descarta este argumento.

Igual que la anterior, en esta sentencia fue desaprovechada la oportunidad de establecer un precedente jurídico basado en la regla de especialidad, máxime que los productos contrapuestos son más disímiles que los de la sentencia anterior. Con la regla se permitiría que las marcas ORACHOL (solicitada) y ROWACHOL (registrada) coexistieran pese a su similitud, siendo que los bienes que distinguían ahuyentan el supuesto confusionista.

También, la aplicación del inciso c) del arto. 49 es impropia, pues esta premisa regula los nombres comerciales y la parte solicitante no pretendía registrar un nombre comercial sino una marca.

4.1.3. Sentencia No. 22, de las 9:00 a.m., del 10 de marzo de 1998

Caso: ORGANICS vs ORGANON

Resumen

La empresa UNILEVER N.V., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **ORGANICS** para proteger especialmente preparaciones farmacéuticas y sanitarias; desinfectantes, preparaciones antisépticas, preparaciones de tocador medicadas, dentífricos medicados, desodorantes que no sean para uso personal, de la clase 5.

Recursos

El RPI resolvió denegando la solicitud por considerar que la marca solicitada era similar gráfica y fonéticamente con la marca **ORGANON** registrada bajo el número 9.713 a favor de la sociedad holandesa N.V. ORGANON, la que protegía preparaciones para estimular el crecimiento de animales, productos químicos preparados sintéticamente para fines farmacéuticos, higiénicos y veterinarios y preparados para favorecer la fermentación de la clase 5. En segunda instancia el apelante limitó la lista de productos dejando solamente: Preparaciones de tocador medicadas, dentífricos medicados; desodorantes que no son para uso personal, y argumentó que la marca solicitada y la registrada distinguían bienes disímiles. El Ministro de de Economía y Desarrollo confirmó la resolución de primera instancia. Para la CSJ no existía confusión entre los signos en cuestión y revocó los fallos anteriores dando lugar al recurso.

Análisis

En este caso el recurrente presento argumentos de forma y fondo, ya que la resolución de 1ª instancia no tenía la firma del secretario y la de 2ª instancia no la emitió el funcionario facultado para ello. Por otra parte, expreso que en tales resoluciones se obvió el artículo 23 del CCPPI, y en su lugar se aplicaron los acápites o) y p) del artículo 10 de dicha norma, mismos que son excluyentes por referirse a signos idénticos (el primero) y a signos similares (el segundo).

La respuesta de la Corte en primer lugar aceptó los alegatos de forma, pues reconoció vicios e irregularidades en las resoluciones de ambas instancias, y en segundo lugar desdeñó las semejanzas percibidas por las instancias administrativas. En esto último, este Supremo Tribunal, argumentó que ambos signos tienen pronunciación distinguible, teniendo la mayor fuerza de voz en la última sílaba, misma que es diferente en ambos casos.

Igualmente señaló que los productos amparados por las dos marcas son disímiles “al analizar ambas marcas bajo un solo golpe de vista, conforme apreciación de esta Sala Constitucional, no se tiende a crear confusión entre el público consumidor, ya que *su sonido es muy diferente del uno con respecto al otro*, resaltando de manera significativa la última sílaba ORGANICS, o sea NICS con respecto a ORGANON, y que *por ser diferentes los productos ambas marcas pueden coexistir.*”⁷¹⁷.

Esta sentencia tiene un voto disidente, que sostiene que entre la marca ORGANICS y la registrada ORGANON existe similitud gráfica y fonética: “Por consiguiente si existe un impedimento legal para registrar la marca ORGANICS, con ese nombre, pues existe una *semejanza gramatical y fonética entre las dos marcas en conflicto*, por lo que deberá dejarse al recurrente su derecho acudir a la vía ordinaria para el Registro de la marca de su mandante”⁷¹⁸. claro está que este criterio presume el no registro basado solamente en el parecido de ambos signos.

⁷¹⁷ Considerando IV parte *in fine* B. J. 1998. p. 71

⁷¹⁸ Parte *In fine* de la Sentencia. *Ibíd.*, p.72

Cierto es que las marcas en cuestión son similares y por ello se pasa a revisar los productos que protegen, contrario al voto disidente que aunque tiene razón en las semejanzas expuestas reduce el análisis netamente a los signos.

Estudiando los productos de cada signo la marca registrada (ORGANON) protege productos para animales: preparaciones para estimular el crecimiento de animales, productos químicos preparados sintéticamente para fines farmacéuticos, higiénicos y veterinarios y preparados para favorecer la fermentación. El signo solicitado (ORGANICS) busca amparar productos para aseo dirigido a personas: Preparaciones de tocador medicadas, dentífricos medicados; desodorantes que no son para uso personal. Tales productos difieren en su aplicación, comercialización y consumidores destinatarios, pues los amparados por la solicitada pueden expendirse en farmacias y otros establecimientos como salones de belleza y tiendas de cosméticos. En cambio los tutelados por la registrada únicamente en farmacias y veterinarias.

Lo anterior sustenta la idea de que los productos de ambos signos son diferentes, lo que vuelve aplicable la regla de la especialidad tal y como lo hizo este Supremo Tribunal. Ello sienta el primer precedente de aplicación de este principio y contradice la tesis de que la confusión se ubica en la misma clase, sustituyéndola por el nuevo argumento que plantea la confusión determinada por la similitud o identidad de los productos y servicios frente al parecido de dos marcas.

En este sentido, el soporte de esta Sentencia es el principio de especialidad mismo, el cual *expone que marcas similares pueden coexistir si lo que protegen es diferente*, y aunque no lo dice de forma expresa implícitamente se reconoce que se refieren a tal regla. Ahora, a pesar de fallar adoptando el principio, la CSJ no señaló artículo o norma alguna que lo contenga desperdiciando la oportunidad de concretizar la ubicación de éste en la legislación, lo cual se presta a fomentar la incertidumbre sobre ello o bien crear la idea que esta figura como principio va inmerso en el derecho de marcas y no requiere de localización en la ley.

4.1.4. Sentencia No. 31, de las 9:00 a.m., del 8 de Mayo de 1998

Caso: ACCENT vs ASCENT

Resumen

La Sociedad Estadounidense E. I. Du Pont De Nemours and Company, solicitó al RPI la inscripción de la marca de Fábrica y Comercio: **ACCENT** para proteger y distinguir productos de la clase 5, especialmente herbicidas.

Recursos

En resolución de 1ª Instancia se rechazó la mencionada solicitud por encontrar similitud con la marca registrada **ASCENT**, bajo el número 14.839 C.C. a favor de la sociedad inglesa Shell Internacional Petroleum Company Limited la cual protegía específicamente insecticida de la clase 5. En 2ª instancia se confirmó la resolución emitida por el RPI.

La CSJ tuvo dos respuestas. Primero dió lugar al recurrente en cuanto a sus alegatos de forma, y en Segundo lugar se pronunció confirmando las resoluciones administrativas recurridas.

Análisis

Igual que la Sentencia anterior el recurrente argumentó que la resolución de 1ª instancia no tenía la firma del secretario y la de 2ª instancia la emitió una persona sin facultades para ello. También señaló que las resoluciones se contradicen al argumentar que de conformidad con los acápites a) y b) del artículo 10 del CCPPI no se puede registrar el signo solicitado, siendo que las marcas no pueden ser al mismo tiempo idénticas y semejantes, siendo que las instancias administrativas aplican en conjunto tales disposiciones cuando no es así.

El estudio del signo conlleva varios supuestos que el recurrente alega a favor de que su marca sea registrada, como el análisis ideológico por medio del cual la pronunciación y el significado del signo varían, además que está registrada en varios países “Que entre las marcas "ASCENT", que se pronuncia "esent", significa ascención, subida y, ACCENT que se pronuncia "aeksent" y significa acento no existe semejanza gráfica, fonética o ideológica entre ambas. Que tal diferencia de pronunciación entre ambas palabras es más marcada cuando son pronunciadas

por personas de habla española y que por tal razón, ambas marcas coexisten en muchos países, inclusive latinoamericanos, como Venezuela, México, Brasil y Argentina, en las que las dos están debidamente registradas como lo demostraría tan pronto su mandante enviara los certificados de registro correspondientes”⁷¹⁹, argumentos propios del recurrente.

El fallo de la CSJ sobre la coexistencia de los signos fue negativo, pues al igual que las resoluciones administrativas manifestó semejanzas gráficas y fonéticas en los signos objeto del proceso, sustentando que ambas marcas son semejantes tanto gráfica como fonéticamente por estar compuestas por “cinco letras comunes, en el mismo orden y lugar”⁷²⁰ y atendiendo a que el consumidor nacional se guiará por su pronunciación en idioma español que es el oficial “Es criterio de esta Sala Constitucional considerar que el idioma oficial de Nicaragua es el español y que una parte mínima de su población es conocedora de la lengua inglesa, lo que hace que el público se guía por el sentido literal de la marca tal como está escrito y no mediante el que pueda resultar de una automática traducción”⁷²¹, no pudiéndose presumir que todos los consumidores dominan dos idiomas.

Es por consiguiente oportuno el examen realizado por este Supremo Tribunal en cuanto la colocación de las sílabas y (más aún) las vocales acontecen en la pronunciación similar que el consumidor (ajeno al significado del signo) haría⁷²², siendo que no es obligatorio que las palabras en idioma extranjero sean pronunciadas en dicha lengua, sino más bien en lenguaje español. Además, no se puede afirmar que el consumidor conoce otros idiomas, y son aquellas palabras extranjeras muy usadas con las que pudiere estar familiarizado que no es el caso presente.

Gracias a esta primer parte, que soporta la similitud de las marcas en la litis, se permite analizar los productos que estas amparan y así verificar la coexistencia o la confusión, y la aplicación (en su caso) de la regla de la especialidad.

⁷¹⁹ Vistos Resulta. *Ibíd.*, p. 94 - 95

⁷²⁰ Considerando IV Parte *infine* *Ibíd.*, p. 97

⁷²¹ Considerando V *Id.*

⁷²² *Vid. Supra.* Capítulo I. 1.7. TRIPLE ANÁLISIS 1.7.2. **Plano Fonético**; El autor Fernández-Nóvoa señala que existe jurisprudencia española que descarta el factor matemático, el cual contempla cuantas letras o sílabas contiene el signo contrario a la apreciación de conjunto que debe hacer. Así, citando la Sentencia de la Sala Tercera de 15 de marzo de 1976, Fernández-Nóvoa inserta “ha de surgir en cada caso concreto en visión de conjunto de las marcas en pugna, pero no siguiendo un criterio matemático de contar el número de letras o de sílabas que sean iguales o diferentes para admitir o no la incompatibilidad” Fernández-Nóvoa. *Fundamentos de... Op. Cit.*, p. 204

Sobre la similitud de los bienes amparados por ambas marcas el recurrente elevó como base de su tesis al principio de especialidad que –según él– se encontraba en el artículo 23 del CCPPI. Y manifestó que la marca solicitada protege **HERBICIDA** y la registrada **INSECTICIDA**, y que los derechos exclusivos del titular del signo registrado se limitan a los bienes para los que el signo fue registrado “la propiedad que ejerce la sociedad Shell internacional Petroleum Company Limited sobre su marca sólo se adquiere en relación con los productos, mercancías o servicios para los que se hubiera solicitado que estén comprendidos en una misma Clase, *es decir, insecticidas y en ningún caso para productos totalmente diferentes como los que protege la marca de su mandante, como son: herbicidas*”⁷²³.

La CSJ trajo a colación la Consulta del 10 de Junio de 1985 “Este Supremo Tribunal en consulta efectuada por la Juez Tercero Civil de Distrito en BJ 434 de 1985 en su parte conducente expresó: «.....En cambio el Arto. 23 se refiere a la petición que posteriormente haga el mismo dueño propietario de una marca registrada por él mismo». Siendo el caso la sociedad SHELL INTERNACIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITAD la titular de la marca registrada “ASCENT” inscrita bajo el número 14,839 C.C. clase 5, que protege insecticidas y la sociedad E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY la que solicita el registro de la marca “ACCENT”, de la clase 5 para proteger herbicidas. Asimismo esta Sala Constitucional después de haber examinado la semejanza gráfica y fonética que pudiera existir entre ambas marcas, consideró que son similares, teniendo cinco letras comunes en el mismo orden y lugar, lo que podría crear confusión entre el público consumidor”⁷²⁴, y con ello, descartó nuevamente la mentada ubicación de la regla en tal artículo y desestimó el principio mismo limitando la confusión a los signos y no a los productos.

Con esta Sentencia este Supremo Tribunal reafirma lo planteado en la consulta antes referida y no considera la similitud de productos. De este modo, se aleja del estudio desarrollado en la Sentencia de ORGANICS contra ORGANON, en la que primero se estudian los signos y luego lo protegido por estos.

⁷²³ Vistos Resulta. B. J. 1998. *Ob. Cit.*, p. 94

⁷²⁴ Considerando IV *Ibíd.*, p. 97

No obstante, con el parecido de las marcas se debe revisar si los productos protegidos son afines o similares. La solicitada ASCENT ampara herbicida que es un producto destinado a las plantas, matar la maleza; y la registrada ACCENT tutela insecticida, destinado a erradicar insectos, ambas mercancías son productos que compartirán canales de comercialización, y anaqueles de venta circunstancias que acrecenta su parentesco. En segundo lugar, la similitud de signos y productos connotaría en los consumidores la idea de que ambos bienes provienen del mismo titular, generando confusión indirecta⁷²⁵.

4.1.5. Sentencia No. 4, de las 11:30 a.m., del 21 de Enero de 1999

Caso: INA vs INA (Nombre Comercial)

Resumen

La Sociedad Industria Nacional Alimenticia, Sociedad Anónima, solicitó la inscripción del Nombre Comercial **‘Industria Nacional Alimenticia INA’**, para distinguir una empresa que se dedica a la fabricación y distribución de pastas alimenticias. A dicha solicitud se opuso la Entidad Mercantil Industria Nacional Agrícola Sociedad Anónima, por tener registrado a su favor el Nombre Comercial **“Industria Nacionales Agrícolas Sociedad Anónima INA”**, para proteger y distinguir un establecimiento dedicado a la importación, exportación, compra y comercialización de productos agrícolas.

Recursos

La resolución de 1ª instancia estimó la oposición, y en 2ª instancia se dió lugar a la apelación que rechaza la oposición. La CSJ desechó el recurso confirmado el fallo de 2ª instancia.

Análisis

La apreciación de este Supremo Tribunal en el presente caso ahonda en el signo INA que pretenden utilizar ambas empresas, pues resuelve confirmando la resolución recurrida, en tanto las siglas INA pueden ser registradas como Nombre Comercial por otro titular sin con ello generar confusión a los consumidores. La CSJ consideró la antigüedad del uso de dicha sigla por su titular, circunstancia que facilita sean protegidos sus derechos adquiridos.

⁷²⁵ Vid. *Supra*. Capítulo II. 2.4. RIESGO DE CONFUSIÓN 2.4.2. *Doctrina Argentina*

Además, este Tribunal procura evitar la confusión en los consumidores con la presencia de dos nombres comerciales idénticos, en cuanto este riesgo deriva únicamente de las siglas INA, pudiendo coexistir ambos signos si tal partícula no estuviera incluida en el solicitado “El Apoderado de Industria Nacional Alimenticia S.A pretende se le autorice el Registro de tal firma para dedicarse la misma a la producción, fabricación y distribución de Fideos, sopas alimenticias. La Entidad Industrias Nacionales Agrícolas S.A (INA), se encuentra debidamente registrada y protegida su actividad industrial por el Registro de la Propiedad Industrial de esta ciudad. La actividad de dicha firma comercial se centra en la elaboración y comercialización tanto dentro del territorio nacional como en el ámbito internacional de una variedad de productos agrícolas en general. Se considera que la entidad comercial Industria Alimenticia Sociedad Anónima tiene el derecho de usar esa Razón Social que es diferente a la de Industrias Nacionales Agrícolas Sociedad Anónima “(INA) pero la ilegalidad existe al usar las dos Compañía las mismas siglas de “INA” creando una confusión total que prohíbe que se registre o se permita el registro de dicha Razón Social en sus siglas (INA).”⁷²⁶

De esta manera (y una vez más) lejos del doble análisis la Corte reduce su estudio a los signos, y no atiende la similitud de los productos que estos amparan, ya que también a los nombres comerciales aplica la regla de la especialidad. Obviamente, la identidad de ambos signos es indiscutible, no siendo así lo tutelado por ellos.

En este sentido, el nombre comercial registrado protege un establecimiento dedicado a la importación, exportación, compra y comercialización de productos agrícolas, y el solicitado una empresa que se dedica a la fabricación y distribución de pastas alimenticias. Tanto unos como otros son bienes comestibles no idénticos, pero similares por el hecho de ser para la alimentación, destinados al mismo tipo de consumidor y su modo de comercialización puede ser parecido.

La CSJ no dio importancia al artículo 49 del CCPPI, el cual refiere a las causales de irregistrabilidad de nombres comerciales y que en su acápite b) dice: “No podrán usarse ni registrarse como nombres comerciales o como elementos de los mismos: b. Los que sean idénticos o semejantes a los que están inscritos a favor de otras personas que se dedican a actividades similares” Bajo esta premisa era imposible registrar el signo solicitado, porque

⁷²⁶ Considerando Único. B.J. 1999 p. 9

independientemente de la identidad de signos, las actividades desarrolladas son parecidas y pueden causar al consumidor error de confusión indirecta o bien, riesgo de asociación en los consumidores.

Igualmente, no se argumentó el artículo 51 del CCPPI que remacha lo manifestado por el principio de especialidad, y que podía servir de soporte para el presente caso y que reza: “La propiedad del nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo, se adquiere en relación a las actividades a que se dedica la empresa o establecimiento definidas en la solicitud de registro, y a las otras actividades directamente relacionadas con aquélla o que le sean afines. Si una empresa tuviese más de un establecimiento, podrá identificarlos con su nombre comercial.” En el caso expuesto, las actividades eran relacionadas por ello no era posible la coexistencia en virtud de estas disposiciones se rechazaba la solicitud.

Nótese que en estos artículos (no señalados por la sentencia) se enmarca en la regla de la especialidad al mencionar que los derechos exclusivos abarcan las actividades idénticas y similares. Por otra parte, este Supremo Tribunal obvió tal disposición al igual que el examen de actividades, componentes de los que depende el hipotético confusionista. De todas formas, no podían coexistir al haber suficientes elementos para descartar la aplicación del principio de especialidad.

4.1.6. Sentencia No. 35, de las 1:30 p.m., del 05 de Marzo de 2002

Caso: INDUSTRIAS CAPRI vs CAPPY

Resumen

Los Señores Manuel Salvador García Cano y Milagros Ferman de García de ciudadanía Nicaragüense, solicitaron al RPI la inscripción de la marca **INDUSTRIAS CAPRI** para productos de la clase 30. En su caso, la Sociedad Comercial E Inversiones Galaxia S.A. de C.V., de Honduras (que luego paso a pertenecer a Advanced Total Marketing System Inc.), se opuso a dicha solicitud por ser titular de las marcas **CAPRI y CAPPY**. Los solicitantes desistieron de la solicitud para luego presentar una nueva.

Recursos

La Resolución del RPI y del Ministro de Fomento, Industria y Comercio resultaron desestimatorias para la oposición. La CSJ descartó el recurso atendiendo a los diferentes productos que ambos signos tutelaban y confirmó las decisiones anteriores.

Análisis

La CSJ no encontró ciertos los alegatos de semejanza de las marcas que exponía el recurrente, y en su lugar aplicó el principio de especialidad a partir del artículo 23 del CCPPI. Este Tribunal dedujo que al proteger la marca INDUSTRIAS CAPRI específicamente salsa de tomate, salsa en chile, salsa de cebolla, salsa inglesa, vinagre, encurtidos, mostazas, vainilla y frambuesa, no era susceptible de ser confundida con la marca registrada CAPPY (de la que no señalaron los productos que distinguía, pero por encontrar adherido al expediente una bolsa de tortillitas se entendió que era ello lo que protegía) que amparaba tortillitas, y por tanto ambas marcas podían coexistir “[...] En el caso sub judice, el recurrente expresó que ambas protegían productos de la clase 30 internacional, sin embargo no especificó a que clase de productos de dicha clasificación estaba registrada la marca de su representada. Esta Sala constató del escrito de solicitud de registro de los señores García que rola en el folio número uno de primera instancia, que los productos a registrarse eran salsa de tomate, salsa en chile, salsa de cebolla, salsa inglesa, vinagre, encurtidos, mostazas, vainilla y frambuesa, y que en lo que respecta a la marca CAPPY consta adherido a dicho expediente bolsa de tortillitas, *difiriendo dichos productos en el consumo de mercado, por lo que no cabría confusión alguna en su obtención, máxime que han coexistido ambas marcas en el mercado [...]*”⁷²⁷.

Este máximo Tribunal, luego de apreciar semejanzas en los signos se enfocó en la materia que estos protegían para consecutivamente emplear la regla de la especialidad. Sin embargo, con este fallo la Corte se atrevió a afirmar que dicha regla se ubicaba en el artículo 23 del CCPPI, entrando en contradicción con la Consulta del 10 de Junio de 1985 tantas veces mencionada, que interpreta este precepto bajo otra óptica. No se niega que la aplicación del principio era pertinente, pero esta contradicción da pauta para que en futuras alegaciones (en casos venideros) se de cómo referencia esta sentencia y este criterio que es totalmente diferido al que la Corte

⁷²⁷ Considerando III. B.J. 2002 p. 64

había mantenido por mucho tiempo. Ya se ve en la misma Sentencia No. 22, de las 9:00 a.m., del 10 de marzo de 1998 de la marca ORGANICS vs ORGANON, en la que este Tribunal aplicó la regla pero no se aventuró a determinar la disposición del CCPPI que la contemplaba.

Independientemente de ello, y ubicándose en la aplicación de la regla se percibe que la marca solicitada INDUSTRIAS CAPRI procura proteger ingredientes para cocinar, condimentos y demás especies, contrario a la registrada CAPPY que sólo reflejaba su uso en *tortillitas*, un producto comestible. Estos productos son diferentes ya que los primeros refieren a ingredientes la preparación de los alimentos, y el segundo a un producto comestible ya elaborado. Obviamente los consumidores no son los mismos en tanto las tortillitas pueden ser mas consumidas por niños y jóvenes, y los ingredientes son utilizados y adquiridos por personas que posiblemente cocinen y requieran de tales bienes para preparar el alimentos. También, tales productos no son sustituibles y mucho menos complementarios, y pese a ser expedidos por las mismas tiendas su ubicación será en estantes diferentes. Estos aspectos son bastos para reconocer que estos productos no son competitivos y el consumidor no adquirirá uno por otro, mucho menos aducirá que provienen del mismo origen.

Por todo lo anterior es propicia la aplicación de la regla de la especialidad, porque una vez determinada la distancia de los productos en cuestión se asegura la individualidad de estos y su coexistencia en el comercio. Cabe señalar, que con la norma punteada por la Corte y los antecedentes y discusiones sobre la misma se genera mayor incertidumbre sobre la ubicación del principio de especialidad.

4.1.7. Sentencia No. 133, de las 1:45 p.m., del 25 de Octubre de 2002

Caso: AMETREX vs IMITREX

Resumen

La Sociedad Agan Chemical Manufacturers Ltd., de nacionalidad Israelí, solicitó al RPI el registro de la marca de fábrica y comercio **AMETREX** para distinguir un herbicida de la clase 5, a lo que se le opuso la Sociedad Glaxo Group Limited por tener registrada la marca **IMITREX**,

bajo el número 21, 067 C.C., para proteger y distinguir sustancias y preparaciones farmacéuticas, clase 5.

Recursos

Tanto la resolución de 1ª instancia como la de 2ª resolvieron descartando la oposición referida, y en el caso de esta última resaltó la coexistencia de ambos signos considerando al principio de especialidad. La CSJ revocó las resoluciones en mención.

Análisis

Para este Supremo Tribunal existía confusión entre ambas marcas, y particularmente semejanza gráfica y fonética al comprender cada una el mismo número de letras y sílabas (7 y 3), y compartir el sufijo TREX. Lo único disímil (según la CSJ) es el uso de las dos primeras vocales: “[...] Como es visible, ambas marcas están conformadas con tres sílabas y siete letras, de las cuales cinco letras les son comunes (M-TREX) teniendo un sufijo idéntico (TREX), diferenciándose por las letras A – E, de AMETREX, y por las letras I - I, de IMITREX, por lo que puede considerarse como susceptible de crear confusión y error en el público consumidor, a quien sobre todo debe protegerse, por existir esa gran semejanza entre sí, tanto gráfica como fonética [...]”⁷²⁸.

Lógicamente esta apreciación estaba en lo correcto, pues ambos signos guardan similitud entre sí y esto hace posible la aplicación del acápite p) artículo 10 del CCPPI apoyado del 17 (del mismo CCPPI) enmarcados en la figura del derecho exclusivo en sentido negativo del titular del signo inscrito. No obstante ello, se requiere el segundo análisis para confirmar o abortar esta tesis.

En este orden, la resolución de 2ª instancia es lo suficientemente sustentada y congruente con el derecho marcario para permitir la coexistencia de ambas marcas soportado en el principio de especialidad, tal y como lo dice la misma resolución: “[...] Que los productos que distinguen y protegen, la solicitada AMETREX y la marca registrada IMITREX, son productos específicos que tienen una aplicación diferente, con lo cual ambas marcas con el principio de especialidad

⁷²⁸ Considerando II *Ibid.*, p. 263

establecido en el artículo 23 del CCPPI Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual dispone que la propiedad de una marca y el derecho a su uso exclusivo, sólo se adquiere con relación a los productos para los que se hubiere solicitado. En el presente caso, de acuerdo a la disposición anterior, las marcas AMETREX e IMITREX, pueden coexistir en el Registro y en el mercado, sin causar confusión o incidir error al público consumidor [...]⁷²⁹.

Este fallo muestra el punto de vista del juzgador de 2ª instancia sobre la ubicación del principio de especialidad, así también sienta como criterio que ante el parecido de las dos marcas prevalece la regla de especialidad en virtud de la disimilitud de productos amparados por estas.

Vale señalar que ésta mejor visión de las cosas no puede ser atribuida únicamente a la 2ª instancia, debido a que también el RPI actúa acorde a este razonamiento y permite que ambos signos convivan en el comercio. Por tal razón, es la CSJ la que desencaja este presupuesto e impide que estos signos cohabiten en el mercado, lo que es confirmado por su negativa de realizar el segundo estudio del signo, o sea sobre los productos que distinguen.

La marca registrada IMITREX, protege productos farmacéuticos y medicinales, y la marca solicitada AMETREX ampara herbicidas. Ambos diferentes en su totalidad, debido a que los primeros son para consumo humano y el segundo un químico para proteger las cosechas de la maleza.

Ahora bien, un herbicida no se expenderá en una farmacia, mucho menos en una tienda común o pulpería puesto que su destino es a favor de las siembras en tanto combate la maleza y el monte que fatiga el cultivo; también es aplicado a plantas. El comprador del bien posiblemente será un productor agrícola o bien algún botánico en ocasión a su especialidad, tales personas son conocedoras de la materia y en ningún momento (comprador) será un enfermo, un particular o un individuo en busca de una pastilla que calme su dolencia.

Igualmente, podría ser expedido en una tienda llena de mercancías agrícolas es decir especializada, incluso en un gran almacén pero alejado de los productos de consumo humano y

⁷²⁹ Considerando I. B.J., 2002 p. 263

más de los medicamentos. Por otra parte, un medicamento será necesario frente a una enfermedad, un tratamiento médico, vendido en una farmacia o en algún estante lleno de medicamentos, objeto del que no participa un herbicida.

Por lo demás, los componentes químicos de ambos productos son distintos, y ninguno se utiliza para la realización del fin de otro, tampoco se aplican de forma conjunta por tener destinatarios adversos, y en este sentido: *ninguna persona buscará en un fogón un cubo de hielo o viceversa*, con esto se quiere decir que un agricultor no pretenderá adquirir un medicamento para una planta y viceversa. Es por consiguiente válido apreciar, la clara posibilidad de registrar ambos signos, *fundamentado en la regla de especialidad, pues aunque las marcas guardan parecido, tal semejanza pierde relevancia ante la disimilitud de los productos que tutelan*.

Con esta Sentencia la Corte por vez consecutiva desaprovechó la ocasión de aplicar la regla, sostuvo el riesgo de confusión encuadrado en la pertenencia a una misma clase y en el parecido de los signos, y desperdició la oportunidad de enriquecer la jurisprudencia sobre este tema que en las Sentencias de ORGANICS y CAPRY ha venido fortaleciendo.

4.1.8. Sentencia No. 139, de las 10:30 p.m., del 4 de Noviembre de 2002

Caso: AURORA vs AURORA

Resumen

La Sociedad Gloria S.A., de nacionalidad Peruana, solicitó al RPI la inscripción del signo **AURORA** para proteger Leche, Yogurth y productos lácteos, de la clase 29. A dicha solicitud se opuso el Señor Julio Antonio Mairena Morales titular de la marca **AURORA**, con la que distinguía Pan de la clase 29.

Recursos

La Resolución de 1ª Instancia se pronunció a favor de la oposición, y el Ministro de Fomento, Industria y Comercio revocó tal fallo en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 del CCPPI, es decir *el principio de especialidad*. Por su parte, la CSJ encontró semejanzas entre tales signos e impidió su coexistencia, revocando la resolución de 2ª instancia y confirmando la de 1ª.

Análisis

Ambos signos son idénticos y por ello es válida la triple semejanza que manifiesta la Corte, así como su intención de aplicar el artículo 10 del CCPPI, del cual curiosamente utiliza el acápite q) y no el o) que refiere a marcas iguales. Vale mencionar que el mencionado inciso es usado para hacer referencia a marcas notorias, ya que se habla de falsa procedencia y calidad de los signos. “No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: q) Los distintivos que pueden inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza o cualidad y”⁷³⁰.

Luego este estudio, muestra especial atención en los productos que éstas protegen y con ello confirma su hipótesis al revelar que son similares los productos que amparan al ser comestibles “[...] La marca solicitada se denomina «AURORA» denominación idéntica a la marca «AURORA» propiedad del recurrente para un artículo o mercancía de naturaleza comestible como el pan por lo que racionalmente puede ser confundida en su origen con el productos cuya marca se solicita que también son bienes de consumo o comestibles, tales como leche y el yogurth. [...]”⁷³¹.

Así, la registrada distingue pan y la solicitada protege leche, yogurth y productos lácteos, todos dentro de la clase 29. Estos bienes son de consumo masivo, destinados a todo tipo de consumidor, y expedidos en cualquier tipo de comercio, con lo que al ser el mismo signo acrecienta sobre manera el riesgo de confusión indirecta entre los consumidores, sin perjuicio del riesgo de asociación que también pudiese causar.

Por tal motivo es oportuno el fallo de la Corte en este caso, en tanto reconoce la similitud de los productos y la imposibilidad de dar cabida a la regla de la especialidad, la que aplica frente a marcas similares o idénticas que tutelen productos diferentes, no sucediendo igual con los productos semejantes los cuales dan espacio a que el consumidor se equivoque y erróneamente les vincule un mismo origen.

⁷³⁰ Acápite q) del artículo 10 del CCPPI.

⁷³¹ Considerando II B.J. 2002 p. 276

Por tanto, la resolución de 2ª instancia desatendió los parámetros esgrimidos alrededor del principio de especialidad. En otro aspecto, este Supremo Tribunal continúa manteniendo el criterio de que la confusión radica en la misma clase.

4.2. JURISPRUDENCIA CENTROAMERICANA: EL SALVADOR Y COSTA RICA

El CCPPI tuvo aplicación en 4 Estados de Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Un poco el fin de esta norma era armonizar la regulación sobre temas de Propiedad Industrial en el istmo centroamericano en aras a la unión de los países vecinos.

Este CCPPI, como norma unitaria, infunde la idea de que el tratamiento a las marcas, los signos distintivos y las patentes no deferirían mucho entre estos Estados miembros, al fin y al cabo es la misma norma y se debe de emplear e interpretar de igual forma.

En este sentido, vale la pena escudriñar un poco cual es el tratamiento que sobre el principio de especialidad aplicando el CCPPI en mención han realizado algunos Estados centroamericanos sobre el principio de especialidad, siempre con la idea que estos estudios sean diferentes.

4.2.1. *Costa Rica*

Ila Sección Tribunal Contencioso Administrativo (TCA)

4.2.1.1. Sentencia No. 385-2006. 14 horas del 25 de Agosto de 2006

Caso: REJUVEN-8 vs JUVENE

Resumen

La Sociedad Mega Vida Sociedad Anónima solicitó ante el Registro de Propiedad Industrial (RPI) la inscripción de la marca **REJUVEN-8** para proteger suplementos nutricionales, productos farmacéuticos y medicamentos, todos de origen natural o botánico sin ningún compuesto químico en su composición de la Clase 5. La sociedad Juvena Produits de Beaute S.A., se opuso a tal solicitud por tener registrada la marca **JUVENA** en la clase 8 para proteger cosméticos.

Recursos

El RPIIn resolvió dejando sin lugar la oposición. Y en su caso, la TCA confirmó la resolución anterior al no encontrar suficientes semejanzas para abonar la presunción de confusión al consumidor.

Análisis

El criterio de este Tribunal sigue una secuencia: primero estudia la similitud de los signos en sí y luego recae sobre la parte comercial del mismo que son los bienes que distingue. Se efectúa este esquema a sabiendas que el segundo estudio confirmará o rechazará tal conjetura (de semejanza), entendiendo que son parecidos aquellos signos que protejan bienes afines a causa de la confusión ocasionada al consumidor.

Por ello, este TCA confirmó la resolución anterior, en tanto acorde a su criterio se desvanecían las semejanzas de las marcas en cuestión ante la presencia de la distancia de los bienes que protegen “[...] luego del análisis detenido, global y en conjunto, los signos distintivos en disputa: “REJUVEN-8 ” solicitado y “JUVENA ” ya inscrito, se advierte que ***no causan confusión en el público consumidor.***- Si bien es cierto, guardan un parecido, este no es de la magnitud como para denegar la nueva, desde que se evidencian suficientes elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral. Además, se trata de dos clases diversas (05 y 08, internacional, por su orden), y pretenden proteger productos de diversa naturaleza: “Rejuven-8”, lo es para *“suplementos nutricionales, productos farmacéuticos y medicamentos, todos de origen natural o botánico sin ningún compuesto químico en su composición”*, en tanto que “Juvena”, tutela cosméticos [...]”⁷³².

Así, la mínima semejanza que integran ambas marcas es el detonante principal para analizar los productos que distinguen. Por ello, no había identidad de signos sino más bien sólo semejanza, y en este orden, la marca REJUVEN-8 se diferenciaba sustancialmente de JUVENE, el RE antecesor y el número -8 en su final son aditivos que proporcionan otra impresión de conjunto a los consumidores que minimiza la hipotética semejanza derivada del uso mutuo de JUVEN.

⁷³² Considerando I

Por otra parte, la marca solicitada protege productos tan especializados como medicamentos y fármacos, contrario a lo que la registrada tutela que son cosméticos, ambos con diferencias marcadas en el ámbito empresarial, pues el primero se destina a una dolencia, un padecimiento o bien un tratamiento médico, quirúrgico, etc., en cambio el segundo recae sobre la exaltación de la belleza femenina. También, el primero será vendido en farmacias y tiendas referente a la salud, contrario al segundo que lo encontrará en un salón de belleza o establecimiento dedicado a ofrecer al público ese tipo de bienes; igualmente sucede con su forma de comercialización, la que muchas veces es por venta en casa o a través de catálogos, en cambio a la farmacia se tiene que ir y en el mejor de los casos llamar por teléfono lo cual resalta la precisión sobre lo que se va a adquirir.

Por tales razones, estos productos no son similares ni mucho menos idénticos, tampoco son competitivos tomando en cuenta que no son ni sustituibles ni complementarios y además el consumidor no tomará uno por otro y viceversa. Por tal razón, este TCA –aunque no lo expresa– aplica la regla de especialidad, porque ante la similitud de las marcas controvertidas y la disimilitud de los productos distinguidos por estas permite su coexistencia en el comercio.

4.2.2. El Salvador

Sala de lo Contencioso Administrativo Corte Suprema de Justicia (SCACSJ)

4.2.2.1. Sentencia de las 10hrs del 27 de Noviembre de 1998

Caso: MU-OFF vs OFF

Resumen

La Sociedad Laboratorios Menarini S.A., presento al Registro de Propiedad Industrial (RPI) solicitud de registro de la marca **MU-OFF** distinguir productos químicos y farmacéuticos para uso humano en todas las formas farmacéuticas de la clase 5. Que a dicha solicitud se opuso la Sociedad S.C. Jonson & Son, Inc., por ser titular de la marca **OFF** que protege insecticidas, repelentes de insectos, fungicidas, germicidas y mitocidas, de las clases 1 y 5.

Recursos

La resolución del RPIIn rechazó la oposición. El Centro Nacional de Registros (CNR) resolvió revocando la resolución anterior. Finalmente la SCACSJ solventó dando lugar al recurso por no existir semejanzas entre los signos, aceptando lo planteado en 1ª instancia y rechazando lo expuesto en la 2ª.

Análisis

Los diversos criterios adoptados en cada fallo muestran percepciones distintas del caso. La resolución de 1ª instancia comparte la posición del solicitante centrada en la subsistencia mutua de las marcas por los bienes distintos que protegen. En cambio, la 2ª instancia encuentra que los productos que ambos signos amparan son similares y pueden causar confusión, y luego la SCACSJ resuelve revocando lo anterior y con ello da pase a la inscripción del signo solicitado: “En el caso en estudio se ha establecido que *la mera coincidencia entre los productos que amparen las marcas, no puede dar lugar a la oposición*; y que no operó una correcta particularización del término "semejanza" por la autoridad demandada, entre las marcas "MU-OFF" y "OFF" [...]”⁷³³; particularmente esta Sala concluye que el examen de los signos tiene serias deficiencias que impiden la correcta determinación de confusión.

En efecto, para determinar si un signo es susceptible de registro tiene que ser verificado si intrínsecamente tiene distintibilidad, para luego confirmar su situación referente al riesgo de confusión en su aspecto extrínseco. En todo el procedimiento no hubo un estudio pormenorizado sobre la supuesta semejanza derivada de la apreciación del consumidor de los signos MU-OFF y OFF, sin embargo la última instancia no se tomó la molestia de hacerlo y subsanar el error. Claro está que tales marcas son semejantes en cuanto utilizan la partícula OFF.

Ahora, la marca solicitada protege productos químicos y farmacéuticos indicados *para uso humano* en los procesos en donde existan secreciones mucosas y mucopurulentas, en bronquitis agudas y crónicas, bronquitis asmáticas, efisema, bronconeumonías y neumonías de lenta resolución, abscesos pulmonares y sinusitis. La marca registrada ampara insecticidas, repelentes de insectos, fungicidas, germicidas y miticidas, indicados contra insectos y otras

⁷³³ Fundamento de Derecho parte *in fine*.

plagas caseras. Estos últimos productos se distribuyen en las clases 1 y 5 lo cual permite ver que la confusión no deriva de la pertenencia en una misma clase ni la coexistencia es regla cuando los productos se ubican en diferentes clases, sino que son los bienes los que definen tal o cual circunstancia.

A su vez, el destino, finalidad, tipo de consumidor, canales de comercialización y modo de venta empleados en cada caso son diferentes. Uno es para uso humano, refiere a una enfermedad o patología específica, se vende en farmacias, las empresas dedicadas a su elaboración generalmente no producen otro tipo de bien que no sea medicamentos; y el otro se destina a la eliminación de insectos, se compra en cualquier establecimiento o supermercado, se ubica en un anaquel lleno de productos de limpieza, y no necesita de una enfermedad para pretender su adquisición, tampoco es sustituible por un fármaco. Estos cortos informativos reafirman la hipótesis que manifiesta la convivencia de signos sin confusión por amparar mercancías totalmente disímiles.

Es por tanto, aplicable la regla de la especialidad, diferente a lo que hizo la SCATCA que no desarrolló sus consideraciones en la Sentencia, siendo que con la semejanza de los signos en atención a lo protegido ambas podían coexistir.

4.2.2.2. Sentencia de las 14:30 hrs del 7 de Noviembre de 2005

Caso: KELAFER vs MENAFER

Resumen

La Sociedad Laboratorio y Droguería Werke A.G., Sociedad Anónima solicitó al RPIIn la inscripción de la marca **KELAFER** para proteger productos farmacéuticos, productos veterinarios e higiénicos, comprendidos en la clase 5. Se opuso la Sociedad Laboratorios Menarini, Sociedad Anónima de España, por tener registrada la marca **MENAFER** que distingue Productos farmacéuticos para uso humano en las formas farmacéuticas de: líquidos, tabletas, comprimidos, píldoras, supositorios, grageas, cápsulas, ampollas, sales, emulsiones, polvos, pomadas, gotas y cremas para uso externo.

Recursos

La resolución de 1ª instancia acogió la oposición en mención, y luego 2ª instancia la revocó. La Sentencia de la SCACSJ confirmó la resolución impugnada, siempre contraria a la emitida en 1ª instancia.

Análisis

La controversia aquí expuesta entre KELAFER y MENAFER recibió especial tratamiento debido a su realidad medicinal, sin embargo, ello no era motivo para permitir su registro. Sólo en 1ª instancia se tuvo por criterio indicar semejanza entre ambos signos, pues si bien es cierto, la ubicación de las vocales y la fuerza de voz de ambos signos (que recae sobre la terminación FER) les hacen similares, induciendo al consumidor a una misma impresión.

Particularmente la SCACSJ efectuó su examen bajo el amparo del triple análisis. En el plano gráfico encontró la misma cantidad de letras, orden de sílabas y terminación en las marcas, pero el hecho de que posean las dos consonantes primarias diferentes genera una diferencia sustancial; en el análisis fonético apreció que por la composición de sus sílabas cada signo se distingue “KELAFER y MENAFER poseen, como se determinó con anterioridad, una terminación común; sin embargo, las raíces KELA y MENA tienen una impresión auditiva diferente y por ende, es poco probable que pueda crearse confusión entre ambas marcas”⁷³⁴; y en el análisis ideológico ambas marcas (según este tribunal) no transmiten la misma idea. Estas conclusiones son óptimas para finiquitar el caso, ya que si no hay semejanzas en los signos la necesidad de verificar el parecido de los productos desaparece.

No obstante, la SCACSJ mencionó que al triple análisis se le anexaba que ambos signos tutelaban mercancías disímiles. Adicionalmente, se tomó en cuenta el hecho de que los signos en cuestión amparan productos farmacéuticos que se expenden bajo receta y corresponden a tratamientos específicos. Al respecto, en capítulos anteriores se mencionó que el criterio de flexibilizar la coexistencia de signos partiendo de la interferencia de personas conocidas en la

⁷³⁴ Cfr. *Supra*. Capítulo I. 1.7. TRIPLE ANÁLISIS 1.7.2. *Plano Fonético*

materia en que los productos farmacéuticos se ven envueltos ha quedado abolida⁷³⁵, siendo que se protege al consumidor al momento de la compra y no de la ingesta⁷³⁶.

Así, la confusión que ambos signos demuestran efectivamente no alza relieve en el plano ideológico, pero independientemente de ello la similitud en tan siquiera un análisis⁷³⁷ será motivo suficiente para hablar de parecido entre los signos, lo cual no queda muy bien definido. Ciertamente es que la ubicación de las vocales y el acento en la sílaba final hacen que los signos tengan pronunciaciones semejantes, lo que obliga a estudiar los bienes protegidos por estos.

En este sentido, la marca solicitada KELAFER protege productos farmacéuticos, productos veterinarios e higiénicos (entre otros) y la registrada MENAFER tutela productos farmacéuticos para uso humano en las formas farmacéuticas de: líquidos, tabletas, comprimidos, píldoras, supositorios, grageas, cápsulas, ampollas, sales, emulsiones, polvos, pomadas, gotas y cremas para uso externo, ambas de la clase 5.

Ahora bien, la problemática estriba sobre los productos farmacéuticos que las dos marcas protegen pues la semejanza se encuentra cuando producen productos iguales o parecidos, y por ello no se corre peligro con los higiénicos y veterinarios. El fármaco que la registrada protege no detalla el tratamiento o el producto en específico que protege, situación que se hubiera evitado si en su registro lo estuviera. Esto da como resultado que ambas marcas no deban coexistir, en tanto sus productos son competitivos y pueden generar confusión, lo que confirma que la resolución de 1ª instancia era la idónea.

4.2.2.3. Sentencia de las 14:05 hrs del 21 de Diciembre de 2006

Caso: RANCHITAS vs RANCHERITOS

Resumen

La Sociedad Alimentos Dixie El Salvador, S.A. de C.V., solicitó al RPI la inscripción de la marca **RANCHITAS** para proteger Boquitas o Snacks elaboradas con cereales de la clase 30.

⁷³⁵ Cfr. *Supra*. Capítulo I. 1.7. TRIPLE ANÁLISIS 1.7.4. *Otros Aspectos* 1.7.4.4. Productos Farmacéuticos

⁷³⁶ *Id.*

⁷³⁷ Cfr. *Supra*. Capítulo I. 1.7. TRIPLE ANÁLISIS 1.7.4. *Otros Aspectos*

La sociedad PEPSICO INC., de Estados Unidos se opuso a tal solicitud en vista de haber solicitado con anterioridad la marca **RANCHERITOS** en la clase 30, aduciendo semejanza gráfica, fonética e ideológica. La sociedad Advanced Total Marketing System, Inc., adquirió los derechos de la solicitante.

Recursos

La 1ª y 2ª Instancia no dieron lugar a la oposición y recurso de apelación, permitiendo el registro de la marca RANCHITAS. La Sentencia de la SCACSJ revocó ambas resoluciones y dio con lugar la demanda.

Análisis

La litis expuesta no focaliza mucho en los productos a distinguir salvo cuando se refiere al consumidor destinatario. Ahí reconoce que los productos referidos a la clase 30 son semejantes por comercializarse en establecimientos similares y dirigirse al público en general, siendo que cualquier persona puede pretender adquirir los bienes protegidos por una u otra marca. Igualmente, no se necesita ir a una tienda especializada para encontrar tales productos bastando la más cercana. Estas razones son las que promueven el no uso de la regla y confirman la presencia de *productos similares*. Sin embargo, no se puede obviar que sobre la marca registrada no se mencionó que productos específicamente protegía para contraponerlos al que la solicitada distingue, ello resta elementos que definan la coexistencia en cuanto no se está seguro de tal supuesto.

Fuera de lo antes dicho, el parecido de las marcas (a como antes se dijo) es indiscutible, ya la SCACSJ en su cotejo indicó que el uso de la partícula RANCH en ambos signos alude a la palabra rancho “Entre las marcas RANCHERITOS y RANCHITAS, ambas poseen la raíz RANCH, la cual evoca una relación con un rancho, en el primer caso, existe una definición de parte del Diccionario de la Lengua Española, en el segundo es el femenino de la palabra "Ranchitos", que a su vez es el diminutivo plural de la palabra Rancho. Por lo anterior, no puede sostenerse el argumento de la parte demandada y del tercero, que apunta a considerar que ambas palabras evocan una idea diferente, cuando ambas hacen alusión a la idea de un rancho”⁷³⁸; por

⁷³⁸ Cfr. *Supra*. Capítulo I. 1.7. TRIPLE ANÁLISIS 1.7.3. *Plano Ideológico*

otra parte, su composición silábica no posee mayor fuerza atrayente que la inicial y ello hace que su pronunciación difiera en muy poco: “De lo anterior puede concluirse que, existe una diferencia fonética muy pequeña entre ambas marcas, la cual viene dada por la longitud de la marca inscrita y por la actuación de la letra "R" en la desinencia; lo que no garantiza que no se produzca una confusión entre ambas marcas”⁷³⁹.

Así mismo, generan contraposición en su género luego que una es femenina y la otra en masculino circunstancia que incide en la impresión de conjunto que deja el signo: “Según se aprecia ambas marcas constan únicamente de una palabra, la marca RANCHERITOS tiene cuatro sílabas y la marca RANCHITAS posee tres. En cuanto a la raíz, ambas marcas comparten la raíz RANCH; ahora bien, en cuanto a la desinencia, éstas son diferentes pero con la característica que ambas son desinencias plurales, la primera en masculino y la segunda en femenino”⁷⁴⁰. Todos estos detalles coinciden en la confusión que el consumidor tenga al momento de visualizar cada producto por el parecido de los signos y no por los productos protegidos los cuales no se concretizaron en el presente caso, y como ya se dijo, atribuir tal riesgo a la pertenencia a una misma clase no es opción.

Este tribunal no considero los productos protegidos y con la semejanza de las marcas concluyo la existencia de riesgo de confusión. También la imprecisión de los bienes protegidos por el signo solicitante abona a esta respuesta.

4.2.2.4. Sentencia de las 14:00 hrs del 22 de Diciembre de 2004

Caso: HIDROTEC vs HIDROSERTEC

Resumen

La sociedad Hidrotecnia S.A., solicitó al RPI la inscripción del Nombre Comercial **HIDROTEC** para proteger la distribución y comercialización de agua potable, la perforación, rehabilitación y servicios de pozos de agua. Se opuso la sociedad Grupo GM, S.A. de C.V., por tener registrado el Nombre Comercial **HIDROSERTEC Y DISEÑO**, más la expresión

⁷³⁹ Cfr. *Supra*. Capítulo I. 1.7. TRIPLE ANÁLISIS 1.7.2. *Plano Fonético*

⁷⁴⁰ Cfr. *Supra*. Capítulo I. 1.7. TRIPLE ANÁLISIS 1.7.1. *Plano Gráfico*

HIDROSERVICIOS TÉCNICOS que distingue compraventa de equipos de bombeo, riego y tratamiento de agua.

Recursos

Tanto 1ª como 2ª instancia negaron el registro del signo aduciendo semejanza entre los nombres comerciales en cuestión. La SCACSJ revocó las resoluciones anteriores y permitió el registro del signo.

Análisis

La semejanza entre estos dos nombres comerciales ha sido totalmente desestimada por este tribunal, quien afirmó que no existían semejanzas entre tales Nombres comerciales, por cuanto no generaban la misma impresión de conjunto al consumidor; gráficamente poseen tamaño diferente y tanto el término griego HIDRO (que significa agua) como la partícula TEC (que refiere a técnico o tecnología) no pueden ser monopolizables, además, el Nombre Comercial registrado se acompaña de un diseño que le individualiza más; y que fonéticamente su sonido se diferencia por el uso en sus terminaciones de las consonantes T y S que dan un efecto particular haciéndolas auditivamente distintas.

Según este examen no había posibilidad de riesgo de confusión en atención a la impresión de conjunto y la existencia de un diseño. Sin embargo, el consumidor que aprecie cada signo podría creer que tienen un mismo origen, pues al final el consumidor lejos del diseño le llamará a cada signo por su denominación esto es: HIDROTEC e HIDROSERTEC. Inclusive, ya en el mismo análisis de conjunto se resalta que ambos signos se componen por términos de uso común, no apropiables, que si bien es cierto no son apropiables y por ello pueden registrarse junto a otros elementos siempre que de forma conjunta tengan capacidad distintiva.

Ambos signos a como inician terminan, o sea con la palabra HIDRO y la terminación TEC, dando la idea al consumidor de artículos técnicos, mantenimiento, tecnología avanzada, pero ello relacionado con agua. Por consiguiente, tanto gráfica, como fonética e ideológicamente estos nombres comerciales son similares.

Sobre los bienes que protegen, el signo registrado **HIDROSERTEC** se dedica a la compraventa de equipos de bombeo, riego y tratamiento de agua, el solicitado **HIDROTEC** se destinará a la distribución y comercialización de agua potable, la perforación, rehabilitación y servicios de pozos de agua. A grosso modo no se percibe confusión pura, pero si indirecta y riesgo de asociación.

Ambos nombres comerciales protegen un negocio dedicado al trabajo con agua, lógicamente con actividades comerciales semejantes. También, por lo que distinguen es fácil hacerse la idea de que ambas empresas trabajan en el mismo círculo comercial, posiblemente competidores y mientras una vende artículos y productos para trabajar con agua la otra se dedica a servicios con el mismo elemento, lo cual podría generar la idea de complementariedad de sus funciones.

Adicionalmente, el consumidor puede ser un granjero, un comerciante, un empresario, o un dueño de casa que no precisamente tendría que ir a las instalaciones de esta empresa para beneficiarse de sus servicios, pues si adquiere un producto tendría problemas de instalación de los equipos, o si quiere que le perforen un pozo de agua o le instalen un sistema de riego no lo haría él, por tal razón llamaría a la empresa que se dedique a ello para que le instalen el equipo o le brinden el servicio, tomando que el consumidor será una persona sin conocimientos especializados, lo que acrecienta la confusión y el nexo de los productos.

Por consiguiente, es evidente la similitud entre ambos signos y sus productos, y que ello no admite la aplicación de la regla, antes bien existe riesgo de confusión indirecta creyendo que provienen del mismo origen, o bien asociación tomando en cuenta que por la competitividad de sus actividades pueden haber nexos comerciales entre ambas empresas.

4.2.2.5. Sentencia de las 12:00 hrs del 05 de Febrero de 2004

Caso: RUFITAS vs RUFFLES

Resumen

La Sociedad EDT El Salvador, S.A. de C.V., presentó al RPI la solicitud de la marca **RUFITAS** para proteger café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, arroz, sucedáneos de café, harinas

y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo, etc, artículos comprendidos en la clase 30, oponiéndose la Sociedad PEPSICO, INC por tener inscrita la marca **RUFFLES** en la misma clase.

Recursos

En 1ª instancia se dió lugar a la oposición aduciendo similitud entre ambos signos, y en 2ª instancia se revocó tal resolución. El Tribunal resolvió desestimando la demanda puesto que el demandante no demostró los argumentos alegados, también la SCACSJ no encontró semejanza en ambos signos.

Análisis

Esta Sentencia permite la coexistencia de signos pero con la confianza de no confundir al consumidor. La marca RUFITAS y la marca RUFFLES requerían un estudio sucinto que dicho Tribunal no realizó, seguramente a falta de presentación de pruebas, ya que tal autoridad está impedida de emitir un fallo *ultrapetito*, pudiendo sólo limitarse a lo exhibido en el caso.

Por ello, a pesar que el recurrente alegó que ambos signos utilizan el prefijo RUF, que la marca solicitada es diminutivo de la registrada, que protegen iguales productos como son boquitas de papas, y que además su signo (registrado) es notoriamente conocido en el campo de las botanas, la falta de documentación que acredite lo manifestado es suficiente para prescindir de ello.

En este orden, se faltó a la obligación de analizar las marcas en conflicto y definir con ello su situación confusionista. Al respecto, gráficamente en ambas marcas resaltan el término RUF, el cual no produce igual impresión en cada marca, debido al resto de elementos que les acompañan; fonéticamente, su pronunciación final es distinta en tanto la solicitada adiciona dos vocales que la diferencian; e ideológicamente puede que ninguna tenga significado en dicho país y se puedan considerar de fantasía. Posiblemente los colores dispuestos en su etiquetado facilitarían la distinción de cada signo.

Este rápido análisis no encuentra semejanza en los signos, eventualidad que permite su coexistencia en el comercio sin que sea necesario revisar los productos que ambos signos protegen.

No obstante, para este Tribunal que presuntamente no encontró similitudes era imperioso observar el campo proteccionista de cada marca, las cuales se destinan a la clase 30 que contiene una serie de productos comestibles, totalmente afines y competitivos. La marca solicitada menciona lo que tutela como son: café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, arroz, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo; la registrada solamente menciona su protección para botanas o boquitas de papas. Todos son bienes comestibles, aunque los primeros corresponden a ingredientes, granos básicos y cereales empleados en la preparación de alimentos y el segundo es un producto ya elaborado, circunstancia que aleja aún más a los signos en cuestión.

Sin perjuicio del párrafo anterior, bastaba la individualización de cada signo para determinar la posibilidad de convivencia de las marcas contrapuestas, entendiéndose que carecían de importancia los bienes a los que se destinaban, y que de requerir el uso de la regla de la especialidad éste era viable.

4.3. JURISPRUDENCIA EXTRANJERA MODERNA DE INDECOPI Y LA OAMI

Anteriormente se dijo que el derecho de marca evoluciona constantemente, pues tiene presente los varios cambios que se van suscitando en su contorno. La Jurisprudencia hace su parte al ir paralela a tales variaciones, de las que el principio de especialidad se ve vinculado.

Los incisos anteriores de este capítulo exponen el tratamiento que la Jurisprudencia nacional y Centroamericana ha dado a dicha regla partiendo de lo planteado por el CCPPI. Sin embargo se requiere conocer las alteraciones que otros tribunales han considerado en sus fallos atendiendo las modernas disposiciones marcarias.

En Nicaragua, el CCPPI se ha denunciado por la vigencia de la Ley No. 380 y ahora su reforma Ley No. 580, preceptos actualizados y de índole moderna que superan en creces al mentado CCPPI y que se abordaron en el Capítulo II de esta monografía⁷⁴¹.

Tal suceso genera la posibilidad de un avance jurisprudencial en tanto las leyes señaladas proveen al juzgador de mayores herramientas. No obstante, hoy por hoy, no se ha resuelto ningún amparo en contra de resoluciones sustentadas bajo dichas normas debido a su corta vigencia; por consiguiente es imposible apreciar el tratamiento que daría la CSJ a este principio con dicha normativa.

Lo que se puede hacer es estudiar los razonamientos de estos tribunales extranjeros respecto a dicho principio, a fin de abarcar las nuevas percepciones sobre este tema que plantea la doctrina marcaria.

Por ello, esta tesis analizará algunas sentencias sobre el principio de especialidad que emitiese el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del PERÚ y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de la Unión Europea.

4.3.1. Perú

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

4.3.1.1. Resolución N° 838-1998/TPFINDECOPI

Expediente N° 9606202 BMG Y DISEÑO vs BMW

Resumen

BMG Music de Estados Unidos solicitó el registro de la marca de servicios **BMG Y DISEÑO** para distinguir servicios de bases de datos incluyendo dichos servicios en línea, servicios de desarrollo y alquiler de software, incluyendo software para el uso de otras personas

⁷⁴¹ Vid. *Supra*. Capítulo II.

vía Internet o redes similares de la clase 42⁷⁴². La Sociedad Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft de Alemania se opuso alegando ser titular de la marca **BMW** registrada para proteger máquinas de combustión interna y sus partes y accesorios (clase 7); vehículos marítimos, aéreos y terrestres, automóviles, motocicletas, triciclos, vehículos pequeños de carrocería, bicicletas así como sus partes y accesorios (clase 12); y servicios de construcción y reparaciones (clase 37)⁷⁴³.

Resoluciones

La Oficina de Signos Distintivos no encontró similitudes en los signos en cuestión. Tampoco la Sala de Propiedad Intelectual encontró semejanzas de ningún tipo entre los signos cotejados.

Análisis

Parte de los alegatos del titular de la marca BMW es la notoriedad de la misma, que según la Sala no se acreditó tal carácter en el territorio Peruano “la Sala conviene en precisar que el registro de una marca en diversos países, abundante publicidad y artículos periodísticos aparecidos en el extranjero si bien son un indicio de la difusión y conocimiento de la marca en mercados extranjeros, no son suficientes para reconocerla como notoria en el Perú [...]”⁷⁴⁴ posición que demuestra la superioridad de la norma nacional frente a la marca notoria.

Por otra parte, la Sala afirma que el principio de especialidad se trasciende por la marca notoriamente conocida (renombrada) “la Sala considera que la única excepción al principio de especialidad de clases está dada por las marcas notoriamente conocidas, cuya protección tendrá

⁷⁴² También, estaba registrada la marca BMG Y DISEÑO para proteger: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (incluso la radio), fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control, inspección, de socorro (salvamento), de enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha; máquinas parlantes; cajas registradoras, máquinas de calcular; aparatos extinguidotes (clase 9); almacenamiento de sonido, medios de almacenamiento de imágenes y medios de almacenamiento de información; todos pregrabados; y también todos para uso interactivo; películas expuestas, especialmente películas estelares de un programa (clase 9), papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación; fotografías, papelería, materias adhesivas (para papelería); materiales para artistas; pinceles, máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes; caracteres de imprenta; clisés (clase 16); material impreso, que incluyen boletines, libros, folleto, carteles (póster), calcomanías, etiquetas adhesivas para parachoques de vehículos; letras de canciones y partituras, (clase 16). *Vid.* Compendio de Jurisprudencia Sala de Propiedad Intelectual (1996-1999). *Jurisprudencia de Propiedad Intelectual*, tomo IV, Editorial INDECOPI, 1ª Ed., Lima – Perú, 2000., p. 1103.

⁷⁴³ *Ibid.*, p. 1100

⁷⁴⁴ *Ibid.*, p. 1106

lugar con independencia a la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios que ésta distinga y aquellos que pretenda distinguir otro signo.”⁷⁴⁵

Para la Sala, los productos amparados por la solicitante pertenecientes a las clases 7 y 12 no guardan relación o semejanza con los que la registrada tutela en su clase 37, y por ende no tienen conexión competitiva, lo que adherido a su distinción gráfica y fonética permite su coexistencia: “en el caso de los productos de las clases 7 y 12, la Sala advierte que se trata de máquinas de combustión interna y de vehículos, sus partes y accesorios y en el de los servicios de la clase 37 de reparación de los mismos, todos los cuales se encuentran referidos a la fabricación, venta, reparación y mantenimiento de vehículos. Dichas actividades no guardan relación con los servicios para los que se solicita el presente registro, los cuales se refieren fundamentalmente a servicios de apoyo informático [...]”⁷⁴⁶.

La marca BMW es conocida para vehículos y sus actividades relacionadas, entendiendo por tales las referidas a mantenimiento, reparación de vehículo, entre otras. En cambio, la marca solicitada procura proveer servicios computarizados y de Internet ajenos a vehículos. Es ésta la razón fundamental por la que esta Sala *aplica la regla de la especialidad*, que si bien es exceptuada por el renombre del signo, sin embargo, no fue alegado y en su lugar se sostuvo que la marca BMW era notoria, carácter que no trasciende la regla.

4.3.1.2. Resolución N° 1353-1998/TPI-INDECOPI

Expediente N° 9754375 HATARI vs ATARI y ATARI Y DISEÑO

Resumen

La Sociedad Wanavit Group Co., Ltd de Tailandia solicitó la inscripción de la marca **HATARI** para distinguir dispositivos eléctricos para la atracción y destrucción de insectos y planchas eléctricas de la clase 9.

⁷⁴⁵ *Ibid.*, p. 1108

⁷⁴⁶ *Ibid.*, p. 1108-1109

Resoluciones

Objetó tal solicitud la Oficina de Signos Distintivos por haber semejanzas gráficas y fonéticas respecto a las marcas registradas **ATARI** y **ATARI Y DISEÑO** que amparan productos de la clase 9⁷⁴⁷. La Sala revocó la primera resolución.

Análisis

Las consideraciones de la Sala versaron sobre dos puntos, las diferencias gráficas y disimilitud de productos. En 1ª instancia se hizo hincapié en la identidad fonética de las marcas en estudio, por cuanto la única consonante que las diferenciaría sería la H que pertenece a la solicitada, pero dado que es muda en el idioma español la pronunciación es igual. De modo que la oficina de signos distintivos resolvió esta litis dejando a un lado lo correspondiente a los productos a distinguir.

Afortunadamente, la Sala corrigió este error, pues lejos de la similitud de los signos la distancia que mantenían los productos protegidos era suficiente para permitir la coexistencia: “La Sala advierte que la naturaleza y finalidad de los productos es distinta. En efecto, por un lado se trata fundamentalmente de productos para el esparcimiento concebidos para ser utilizados exclusivamente con un receptor de televisión o aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos o imágenes; y, por el otro, se trata de aparatos e instrumentos eléctricos para destruir insectos o para eliminar arrugas en las telas, por lo que *no constituyen productos intercambiables, dirigidos al mismo público consumidor, ni suplen necesidades semejantes*”⁷⁴⁸

Por otra parte, es razonable la apreciación de la Oficina de Signos Distintivos en tanto las marcas en cuestión son similares y aunque la grafía que presentan guarda serias diferencias, hay que recordar que el consumidor se referirá a ellas por su denominación. Claro está, que independiente a estas semejanzas no existe riesgo de confusión ni presunción de tal, debido a que los productos que tutelan los signos en examen no se vinculan, no son competitivos, mucho

⁷⁴⁷ La primera: aparatos electrónicos de diversión visual operados por monedas; máquinas electromecánicas de diversión; aparatos para exhibición visual sensible a la música y comunicadores electrónicos de mano para sordo-mudos; y la segunda: aparatos electrónicos de diversión visual operados por monedas; máquinas electromecánicas de diversión, aparatos para exhibición visual sensible a la música y comunicadores electrónicos de mano para sordo-mudos. Compendio de Jurisprudencia. *Ob. Cit.*, p. 1475

⁷⁴⁸ Compendio de Jurisprudencia. *Ob. Cit.*, p. 1476

menos complementarios y sustituibles, su modo de comercialización es distinto y se dirigen a diferente tipo de consumidor.

Por consiguiente, es permisible la aplicación del principio de especialidad que permite que los signos similares coexistan si lo que protegen es diferente. El análisis de este tribunal se hace en el siguiente orden: primero los bienes a distinguir y luego los signos. Oportunamente analiza ambos aspectos, no como la Oficina de Signos Distintivos que obvió los productos que amparaban cada signo.

También, esta Sala tiene por criterio estudiar el riesgo de confusión considerando 3 aspectos: la regla de especialidad, finalidad esencial de la marca, y la distinción del signo para sus productos respecto a los de sus titulares⁷⁴⁹, actuando dicha regla como limitante de los derechos exclusivos en el presente caso.

4.3.1.3. Resolución N° 0125-2003/TPI-INDECOPI

Expediente N° 140464-2001 MEGABANDA vs BANDAG

Resumen

La Empresa Megacaucho y Derivados S.A.C., solicitó la inscripción de la marca **MEGABANDA Y DISEÑO**, para distinguir bandas de caucho para reencauchado de llantas de la clase 12. La empresa Bandag Licensing Corporation de Estados Unidos, se opuso a dicha solicitud por tener registradas en Estados Unidos las marcas **BANDAG Y DISEÑO** en la clase 1 y 12, **BANDAG** en la clase 7, **BANDAG** en la clase 17 y **BANDAG Y DISEÑO** en la clase 37; y en Perú la marca **BANDAG Y DISEÑO** en las clases 7 y 12.

MEGABANDA

SOLICITADA



REGISTRADAS

⁷⁴⁹ Cfr. *Ibíd.*, p. 1476

Resoluciones

La Oficina de Signos Distintivos desestimó los alegatos de la oposición. La Sala de Propiedad Intelectual dijo que no había mérito para afirmar la presencia de riesgo de confusión entre los signos de este caso.

Análisis

La Sala de la Propiedad Intelectual (SPI) para determinar la existencia de riesgo de confusión debe analizar los productos/servicios, los signos y la fuerza distintiva de estos; también el aspecto competitivo, entendiendo que entre mas cercana sea la conexión competitiva así será su similitud. Por otra parte la regla de la especialidad juega un papel importante, permitiendo la coexistencia o confirmando el riesgo de confusión⁷⁵⁰.

En efecto, el criterio utilizado por la SPI procura avanzar sobre una guía que permitirá visualizar los riesgos presentes o descartar totalmente la presunción de tales. Pues, primero se estudian los bienes a distinguir, seguido del signo y finalmente el poder distintivo que estos exterioricen. Esta guía da mayor importancia a los productos y supone que del parecido de estos descende toda hipótesis confusionista.

Así, la SPI determinó que entre los productos amparados por ambas marcas circunscritos en las clases 12 y 7 había similitud en tanto comparten canales de comercialización y se destinan a la reparación y reencauchado de llantas, y por consiguiente son competitivos. Igualmente, la SPI indica que en el aspecto gráfico y fonético ambos signos se distinguen, debido a la utilización de las sílabas ME – GA en la solicitada y la letra G en la parte final de la registrada, lo cual hace que su pronunciación no sea parecida, y anexo a ello el uso y posición de vocales diferencie aún más las marcas en estudio.

El signo solicitado MEGABANDA y el registrado BANDAG comparten la palabra BANDA, misma que es evocativa del bien a tutelar, la impresión generada en su conjunto es la

⁷⁵⁰ 2.1 Principio de Especialidad: “Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.” p. 7

que salvaría de un seguro riesgo de confusión al consumidor. Sin embargo, es claro que la fonética que cada una concentra posee fuerza tal capaz de minimizar el término descriptivo, pues el prefijo MEGA dirige la atención al conjunto del signo y la registrada anexa la letra G con la cual, como consonante que es, corta la expansión de la vocal y se adhiere a la palabra BANDAG como un todo. También la utilización de vocales en ambos signos son portadores de esta coexistencia.

Con este resultado primario del estudio de signos no era necesario pasar al cotejo de productos, siendo que ambas marcas no son similares y mucho menos idénticas. Ahora, dado que se hizo tal revisión, era evidente la cercanía de los bienes distinguidos y su conexión competitiva, ambos destinados a las mismas funciones y actividades, al mismo consumidor, y que sus productos posiblemente se venderían en la misma tienda.

4.3.1.4. Resolución N° 1188-2003/TPI-INDECOPI

Expediente N° 129237-2001 VITALITO vs VITALITE y VITALIT

Resumen

La Sociedad Alimentos Procesados S.A., (ALPROSA) de Perú solicitó el registro de la marca **VITALITO** para proteger y distinguir productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico y alimentos para bebés, todos de la clase 5.

Resoluciones

La Oficina de Signos Distintivos objetó dicha solicitud por encontrarse registradas las marcas **VITALIT** de Roemmers Internacional S.A., de Panamá para tutelar productos farmacéuticos y medicinales, y **VITALITE**⁷⁵¹ de The Sunrider Corporation de los Estados Unidos que ampara exclusivamente suplementos alimenticios, dietéticos y nutricionales, ambas de la clase 5. Además, que tales marcas integran casi la totalidad de letras en su estructura. La SPI se pronunció determinando que tales signos son semejantes y no pueden coexistir, confirmando con ello la resolución impugnada.

⁷⁵¹ Para registrar la marca VITALITE medio acuerdo de coexistencia entre la empresa Roemmers Internacional S.A., y The Sunrider Corporation, pues ambas amparan productos conexos y competitivos.

Análisis

Luego de desglosar y estudiar los bienes distinguidos por cada signo la SPI encontró parecido entre estos por finalidad, canales de comercialización, complementariedad y destinatarios finales.

Así, para esta Sala había conexión competitiva entre los productos de la marca VITALIT y la solicitada en tanto son complementarios por constituir parte de un tratamiento; y porque además serían expedidos en el mismo local. Sobre la marca VITALITE y el signo solicitado también encontró conexión competitiva pues ambos tutelan productos de orden dietéticos.

Las tres marcas en cuestión tutelan productos farmacéuticos y por ello hay presunta conexión competitiva que se confirma. Ahora, según la SPI hay complementariedad pero no se mencionó que producto en específico refiere cada signo, lo cual resta veracidad al fallo emitido. No siendo así cuando se aplica a productos dietéticos, los que pueden ser sustituíbles y complementarios, compartir destinatarios y patología, en cuyo caso la competitividad se acrecienta e impide la convivencia.

Por su parte, el recurrente tenazmente disminuyó su lista de protección retirando los productos farmacéuticos, y pretendiendo proteger solamente: **sustancias dietéticas para uso médico y alimentos para bebés**. Sin embargo, es en los dietéticos en donde hay mayor similitud.

En el estudio de signos que luego hace la SPI, especial atención mereció el término VITA, una partícula de uso común que requiere de otros elementos para que en su visión de conjunto pueda subsistir: “Previamente al examen comparativo de los signos en conflicto, conviene señalar que, conforme se desprende del informe de antecedentes, el término *VITA* - *término latín que significa vida* - forma parte de varias marcas que distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. El hecho que dicho término sea frecuentemente utilizado en la conformación de varias marcas no significa que no deba tomarse en consideración al momento de realizar el examen comparativo. Sin embargo, dicho término no será determinante para establecer la semejanza de los signos”⁷⁵².

⁷⁵² 4.2 Examen Comparativo: p. 9

Bien la SPI evacuó el alegato del recurrente sobre no monopolizar el término VITA, puesto que todos los signos que usan dicha partícula difieren de la última letra utilizada al grado de darle distinción a cada marca. En cambio, con las marcas del caso la consecuencia de letras y sílabas viene siendo la misma, lo que hace inevitable pensar en semejanza entre los signos registrados y el solicitado, a lo cual se adhiere la conexión competitiva ya comprobada.

Nótese, que nuevamente la SPI primero estudia lo que protegen las marcas y luego los signos; también, véase la importancia que adquieren los productos y servicios protegidos en un examen, pues estos determinan la confusión.

4.3.1.5. Resolución N° 1291-2003/TPI-INDECOPI

Expediente N° 143630-2002 BUGATTI VALVOSANITARIA y DISEÑO vs VALVOSANITARIA INDUSTRIAL S.A. VAINSA Y DISEÑO / VALVOSANITARIA S.A. Y DISEÑO

Resumen

La Sociedad Aveggio Importaciones S.A., de Perú, solicitó el registro de la marca **BUGATTI VALVOSANITARIA Y DISEÑO**⁷⁵³ para proteger aparatos y accesorios para distribución de agua e instalaciones sanitarias de la clase 11. Se opuso la sociedad Valvosanitaria Industrial S.A., (VAINSA) de Perú, por ser titular del nombre comercial **VALVOSANITARIA INDUSTRIAL S.A. VAINSA Y DISEÑO** para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de griferías, aparatos y accesorios para la distribución de agua, instalaciones sanitarias y demás de las clases 6 y 11; y titular del nombre comercial **VALVOSANITARIA S.A. Y DISEÑO** para proteger actividades relacionadas con el comercio y venta de artículos de instalaciones sanitarias, accesorios para baños y demás productos de la clase 11.



SOLICITADA



REGISTRADAS

⁷⁵³ Diseño consiste en “la denominación BUGATTI y la palabra VALVOSANITARIA escrita en letras características, colocadas a la derecha del logotipo conformado por una V dentro de un rombo[...].” p. 1

Resoluciones

La Oficina de Signos Distintivos no encontró semejanzas capaces de causar confusión al consumidor. La SPI resolvió revocando la resolución de 1ª instancia en tanto las marcas no pueden coexistir.

Análisis

En Sentencias anteriores se ha visto que entre nombres comerciales aplica la regla de especialidad y lo que anexo a ella concierne. Igualmente, puede suceder entre una marca y cualquier otro signo distintivos, y en este particular con uno o más nombres comerciales como ocurre en el presente recurso.

En el cotejo que realizó la Sala percibió que los productos amparados por cada marca tienen conexión competitiva: “En el presente caso, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado (aparatos y accesorios para distribución de agua e instalaciones sanitarias) se encuentran vinculados a las actividades económicas que distinguen los nombres comerciales registrados en la clase 6 (fabricación y comercialización de grifería, válvulas y conexiones, tuberías y accesorios para agua y desagüe) y 11 (comercialización de instalaciones sanitarias, comercialización de aparatos para la distribución de agua e instalaciones sanitarias)”⁷⁵⁴; siendo que a pesar de que el consumidor diferencia perfectamente tales actividades y productos éste puede creer que proceden del mismo origen, por lo que la SPI considera manifestación de riesgo de confusión indirecta: “En el presente caso, tratándose de productos y actividades económicas relacionadas, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar que se trata de signos distintos, el hecho que compartan la denominación *VALVOSANITARIA* - no presente en ningún otro signo registrado en las clases 6 ni 11 de la Nomenclatura Oficial a favor de un tercero distinto a las empresas Valvosanitaria Industrial S.A. VAINSA o Valvosanitaria S.A., constituiría un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado distinguirá una nueva línea de los productos comercializados a través de los nombres comerciales de las opositoras, o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas”⁷⁵⁵.

⁷⁵⁴ 7. Determinación del Riesgo de Confusión p. 16

⁷⁵⁵ 7. Determinación del Riesgo de Confusión p. 19-20

Efectivamente es evidente la similitud de lo protegido por cada signo, todos son referentes a **griferías, aparatos y accesorios para la distribución de agua, instalaciones sanitarias y demás**, con la mínima salvedad que uno protege los productos y el resto de signos las actividades en la que ellos se emplearían lo cual atiende a una realidad concreta, que el solicitado es una marca y los registrados son nombres comerciales. Lógicamente, no cabía bajo ninguna forma riesgo de confusión directo sino más bien la determinación de riesgo de confusión indirecto entendiéndose que el consumidor sabiendo diferenciar productos y servicios presume que provienen del mismo titular.

Ahora bien, en el examen de conjunto de los signos se concluyó que la única semejanza trascendental era la palabra VALVOSANITARIA que poseen todos los signos, y ajeno a ello presentan distinta extensión y diferente cantidad de sílabas. Partiendo de este factor común el consumidor puede provisionar a tal partícula de un valor distintivo global para con los nombres comerciales registrados en conexión con un origen empresarial, al que relacionarán cualquier otro signo que la lleve.

Sin embargo, en una visión de conjunto y apreciando las partículas de los signos con mayor realce, sólo en un nombre comercial se le otorga gran importancia a la palabra VALVOSANITARIA, en el resto pasa a segundo plano y por ello no se pierden las posibilidades de coexistencia, a menos que dicha palabra sea de uso exclusivo del titular de los nombres comerciales en cuyo caso no habría más que hacer.

Por tal razón y bajo estos criterios la Sala no dio espacio para apreciar si el diseño que acompaña a dicha partícula facilitaba la coexistencia. Mas bien su criterio dispuso que la marca solicitada no tuviera rasgos particulares que le individualizaran del resto de signos; esto añadido a la similitud de productos era obstáculo fuerte para no aplicar la regla y señalar confusión indirecta.

4.3.1.6. Resolución N° 1330-2003/TPI-INDECOPI

Expediente N° 150377-2002 METROVIVIENDA vs METRO

Resumen

El Señor Aladino Sánchez Garrido de nacionalidad Peruana, solicitó el registro de la marca **METROVIVIENDA** para distinguir servicios de construcción, reparación, servicios de instalación de la clase 37. Por su parte, Hipermercados Metro S.A., de Perú se opuso a tal solicitud argumentando ser titular del Nombre Comercial **METRO** registrado en las clases 6, 8 y 19⁷⁵⁶, y que también es titular de la marca SUPERMERCADOS METRO.

Resoluciones

La Oficina de Signos Distintivos no encontró alegatos válidos en la oposición y procedió a conceder el registro de la marca solicitada. La SPI confirmó primera instancia al no apreciar confusión entre los signos contrapuestos.

Recurso

Oportunamente la SPI determinó la ausencia de conexión competitiva entre los bienes y servicios protegidos por tales signos: “La naturaleza de dichas actividades económicas y servicios es distinta, puesto que por un lado nos encontramos frente a actividades vinculadas a la venta de productos metálicos y herramientas impulsadas manualmente y por otro ante servicios relacionados con la construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión, así como a servicios de reparación e instalación, tales como los referentes a electricidad y mobiliario”⁷⁵⁷. Descartado esto (conexión competitiva) se desvanece la similitud de productos que la parte actora afirmaba, pues tanto su forma de comercialización como el consumidor al que van dirigidos difiere.

Con lo anterior, éste Tribunal no revisó la semejanza entre los signos, pues no era necesario: “Teniendo en cuenta lo anterior, carece de objeto realizar el correspondiente examen

⁷⁵⁶ Desglosados de la siguiente manera: clase 6 (materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos), clase 8 (herramientas e instrumentos impulsados manualmente) y la clase 19 (materiales de construcción, no metálicos; tubos rígidos no metálicos para construcción). Adjuntó pruebas a fin de acreditar el uso de su nombre comercial.

⁷⁵⁷ 4.1 Similitud o Conexión Competitiva. p. 10

comparativo entre los signos en cuestión, puesto que inclusive en el supuesto de concluirse que los mismos son semejantes o idénticos; al haberse establecido que no existe similitud o conexión competitiva entre los servicios y actividades económicas que distinguen, resulta imposible que la coexistencia de dichos signos pueda causar un riesgo de confusión o asociación.”⁷⁵⁸

Por otra parte, por vez consecutiva el orden de análisis de esta Sala estriba sobre los productos y luego los signos, criterio con el cual esta Sala prioriza la competitividad de los bienes o similitud de productos y servicios, y de existir este aspecto procede a la semejanza de los signos. En el presente caso, esta parte segunda no se realizó al no apreciar semejanza entre lo protegido por uno u otro signo.

También, nuevamente se aprecia conflicto entre un nombre comercial y una marca, en el que se alega que el uso de la marca METROVIVIENDA para servicios de construcción, reparación, servicios de instalación de la clase 37 induciría al consumidor a vincularle indirectamente con el nombre comercial METRO que vende materiales de construcción.

Sin embargo, hay que notar que el nombre comercial se dedica a la venta de productos de construcción y no precisamente produce tales productos, sino que vende a los diferentes consumidores las mercancías utilizadas en construcción elaboradas por las tantas empresas competidoras en tal círculo comercial. Otro punto es que con dicho nombre comercial no se pretende prestar algún servicio sino solamente representar un establecimiento ferretero que ofrece productos específicos. La marca de servicios presta eso, un servicio de construcción al consumidor y no produce bienes con dicha marca ni tampoco vende los de otros, más bien se reduce íntegramente a la labor constructora.

Por tales razones se desestima la conexión competitiva de ambos signos y en atención a la semejanza entre las marcas, su análisis debió hacerse en su conjunto, obviamente había similitud en ambas por el uso de la palabra METRO pero su disimilitud en lo protegido desboronaba tal pretensión, pudiendo coexistir en virtud del principio de especialidad que permite que marcas similares sean registradas y usadas en el mercado siempre y cuando lo tutelado sea diferente.

⁷⁵⁸ 4.2 Examen Comparativo. p. 10

4.3.2. Comunidad Europea

Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)

4.3.2.1. Resolución 25 de Abril de 2001

Caso: HOLLYWOOD vs HOLLYWOOD

Sala Tercera de Recurso

Resumen

Souza Cruz solicitó la inscripción de la marca **HOLLYWOOD** para distinguir cigarrillos, tabaco, productos derivados del tabaco, artículos para fumadores, encendedores de bolsillo y cerillas, de la clase 34. La Sociedad Hollywood S.A.S., se opuso por tener registrada la marca **HOLLYWOOD** para proteger chicles de la clase 30, alegando renombre sobre la misma en Francia.

Resoluciones

La División de Oposición descartó tal supuesto. La Resolución de la Sala revoca la resolución primera y da cabida a la oposición en virtud de los cigarros, tabaco, productos derivados del tabaco y artículos para fumadores, pero permite el registro del signo solicitado para cerillas y encendedores.

Análisis

Para esta Sala no existe similitud entre los productos protegidos por uno u otro signo, pues los sistemas de comercialización y la finalidad de los chicles no corresponden a los de cigarrillos⁷⁵⁹; y a pesar de que en determinado momento un fumador consuma anexamente chicle luego de fumar, esto no constituye argumento suficiente para presumir conexión competitiva y similitud de productos y mucho menos complementariedad⁷⁶⁰.

⁷⁵⁹ B) Sobre el Fondo: a) Riesgo de Asociación: “52. En particular, el hecho de que los chicles puedan venderse en un estanco no es suficiente para afirmar que existe una coincidencia en las redes de distribución y venta de ambos productos. En efecto, de las declaraciones efectuadas por las partes durante la vista se deduce que en Francia los cigarrillos sólo se venden en los estancos, y que constituyen un monopolio de Estado. En cambio, los chicles se venden normalmente y de manera libre en otros circuitos de distribución, por ejemplo grandes superficies, detallistas de alimentación, estaciones de servicio, cines, cafés, etc., y únicamente en una medida muy limitada en los estancos.” p. 12

⁷⁶⁰ B) Sobre el Fondo: a) Riesgo de Asociación: “53. [...]Por una parte, resulta muy improbable que una persona fume un cigarrillo como sustitutivo de un chicle. Por la otra, este vínculo de complementariedad tampoco se demuestra mediante la afirmación efectuada en la vista por la demandante según la cual el chicle sería el "sustituto positivo" de los cigarrillos. Si bien es

También la Sala sostiene que la marca registrada, pese a dedicarse a una sección particular goza de un elevado renombre que le permite ser conocida por varios sectores incluso los fumadores. En este caso, no se discute que la marca HOLLYWOOD de la parte recurrente goce de renombre en Francia y sea conocida por el público en general, incluidos los fumadores, “Es una de las marcas de chicle más vendidas de Francia y se ha convertido en una marca que resulta familiar para casi toda la población”⁷⁶¹. Adicionalmente, con tal renombre dicha marca lleva al consumidor un mensaje de salud⁷⁶², mismo que se vería degradado una vez que el consumidor asociara tal signo con productos lesivos a la salud como es el cigarrillo o tabaco. Sobre esto último, la publicidad relativa a estos bienes procuraba ser relacionada con mensajes de vitalidad, deporte, etc., elementos que la Sala tomo en cuenta. Por su parte, para productos como encendedores o cerillas se planteaba situación distinta, ya que el efecto de los cigarrillos no ocurría⁷⁶³.

En otro aspecto, el renombre ya señalado de la marca HOLLYWOOD para productos ajenos a su sector constituía un claro aprovechamiento de tal condición por un tercero: “La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes va a facilitar la promoción comercial de éstos.”⁷⁶⁴

Ahora bien, con estos detalles se puede apreciar la dimensión que reviste la marca renombrada, misma que trasciende la regla de especialidad. Ambos signos son idénticos y se diferencian únicamente por los bienes que protegen los cuales son totalmente disímiles, que de no haber renombre de por medio, seguro ambas marcas podrían coexistir en virtud de la regla.

Por su parte, la resolución estudiada no impide totalmente el registro solicitado sino que lo permite pero no totalmente, atendiendo al efecto que tendría en el consumidor el uso del signo para productos nocivos a la salud, protección dada únicamente a marcas renombradas. Otro

notorio que determinados fumadores mastican chicles para intentar espaciar y reducir su consumo de cigarrillos, esto no puede asignar a una simple goma de mascar el papel de sustituto general de los productos del tabaco.” p. 12-13

⁷⁶¹ B) Sobre el Fondo: f) aprovechamiento indebido del renombre de la marca anterior., numeral 120., p. 25

⁷⁶² *Ibid.*, p. 17

⁷⁶³ *Vid.* B) Sobre el Fondo: c) perjuicio a la imagen de la marca anterior incisos 94, 95, 96 y 97., p. 21

⁷⁶⁴ B) Sobre el Fondo: f) aprovechamiento indebido del renombre de la marca anterior., numeral 121., p. 25

punto, es que el factor asociativo no se apreció mucho por esta Sala, porque las cerillas y encendedores que si pueden registrarse con tal signo podría generar en la mente del consumidor que la empresa de chicles también produce tales mercancías, constituyendo riesgo de confusión indirecta.

4.3.2.2. Resolución 14 de Septiembre de 2001

Caso: S ORLANDO Y DISEÑO vs ORLANDO

Cuarta Sala de Recurso

Resumen

La Sociedad HEINZ IBERICA S.A., solicito el registro de la marca **S ORLANDO Y DISEÑO** para distinguir productos lácteos de la clase 29 y harina y preparaciones hechas de cereales de la clase 30. Se opuso la Sociedad Lidl Stiftung & Co. KG, por ser titular de la marca denominativa **Orlando** que protege alimentos para animales, inclusive aditivos alimenticios sin medicamentos y complementos alimenticios para animales de la clase 31.



Resoluciones

La división de Oposición (1ª Instancia) resolvió permitir el registro del signo solicitado por no existir riesgo de confusión, debido a que los destinatarios finales de las mercancías que amparan ambos signos no son los mismos “[...] aunque los productos pueden tener los mismos fabricantes y puntos de venta y estar compuestos por los mismos ingredientes, los productos de la parte recurrida están destinados al consumo humano, mientras que los de la marca anterior están destinados al consumo animal, *por lo que sus usuarios finales son diferentes y no compiten entre sí.*”⁷⁶⁵ La Sala Cuarta desestimó el recurso y confirmó la Resolución recurrida.

Análisis

En esta Sentencia no se procuró analizar los signos, los cuales guardan similitud por su parte denominativa; pues al final, el consumidor se referiría a una u otra marca por su denominación: Orlando. Claro está, que el diseño y el resto de aditivos que posee el signo

⁷⁶⁵ Cfr. Hechos, numeral 5, p. 2

solicitado le permite una distinción de conjunto preferencial capaz de eliminar de la mente del consumidor la relación que pudiere realizar entre las dos marcas. Por otra parte, la Sala se detiene en el estudio de la similitud de los productos amparados por ambos signos, porque de ellos dependerá el riesgo de confusión.

La marca registrada protege **alimentos para animales, inclusive aditivos alimenticios sin medicamentos y complementos alimenticios para animales**, y la solicitada: **productos lácteos, harina y preparaciones hechas de cereales**. La Sala encuentra que tales mercancías comparten canales de comercialización, puestos de venta y materia prima. Sin embargo, estos aspectos no son suficientes para determinar la confusión, pues a pesar que se venden en el mismo establecimiento como sucede en los grandes almacenes y supermercados no se debe presumir conexión competitiva o parecido por ese simple hecho, conociendo que este tipo de establecimientos separan los productos para animales de los de consumo humano, teniendo anaqueles definidos para uno y otro tipo de productos, y en este caso competitividad y similitud existirá entre los ubicados en un mismo estante y no así para aquellos localizados en diferentes lugares del establecimiento.

También, los alimentos para animales son comúnmente expedidos en tiendas especializadas, tiendas de granjas, veterinarias, etc., en las que no se venderán productos para consumo humano. Además, la persona que busca un alimento para vacas o pollos no lo buscará en el lugar equivocado, más bien ubicará el pasillo de comidas para animales o la tienda exclusiva para ese tipo de producto y procederá a elegir el de su preferencia; igual sucede para la persona que busca cereales o granos básicos, leche, crema y demás productos lácteos para consumo familiar o propio, la cual no entrará a una tienda de mascotas o a una veterinaria esperando encontrarlos, y no lo hará tampoco en el anaquel que vendan alimento para perro o aves: *“Los productos en litigio, aunque se vendan en el mismo establecimiento, se colocan en estantes diferentes en un supermercado [...] Los alimentos para animales también suelen venderse en comercios especializados, como por ejemplo tiendas de animales de compañía, incluso en Alemania. Estas tiendas no venden alimentos para consumo humano como la harina, productos lácteos y/o preparaciones hechas de cereales. De la misma forma, los alimentos para otros animales que no sean de compañía suelen venderse a través de canales especializados, como*

tiendas que venden productos agrícolas sin procesar o semiprosesados, o en granjas de ganado o vaquerías.”⁷⁶⁶

Estas diferencias son suficientes para alejar la idea de confusión sobre tales signos, y de esta forma ambos signos a pesar de ser parecidos pueden coexistir si protegen productos disímiles, sustentando en la regla de la especialidad.

A manera de observación, y tomando en cuenta tanto la regla como lo argumentado y afirmado por la Sala y las partes, se capta cierta similitud entre los productos por ser alimentos y estar constituidos por los mismos elementos, sin embargo, ello no sería evidencia suficiente para determinar riesgo de confusión directo u indirecto, ya que el consumidor sabría que los productos no son los mismos, tienen destinatario diferente y posiblemente no provienen del igual fuente.

4.3.2.3. Resolución 2 de febrero de 2002

Caso: BIBA vs BIBA

Primera Sala de Recurso

Resumen

La Empresa Hachel Internacional Foundation solicitó el registro de la marca **BIBA** para productos de las clases 3, 14, 18 y 25⁷⁶⁷. A dicha solicitud se opuso la sociedad Excelsior Publications por ostentar el registro de la marca **BIBA** que amparar una revista periódica de las clases 16 y 25.

Resoluciones

La primera resolución dio lugar a la oposición y denegó el registro, en tanto ambos signos son idénticos y el consumidor podía asociar la revista femenina BIBA (marca con renombre) con

⁷⁶⁶ Fundamentos., numeral 14, p. 4

⁷⁶⁷ “Clase 3 – Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Clase 14 – Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 18 – Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales; baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería.

Clase 25 – Vestidos, calzado, sombrerería.”

la marca de igual denominación para perfumería, cosméticos, joya y artículos de moda. La Sala primera desestima los alegatos del recurso y confirma la resolución de 1ª instancia.

Análisis

Dos fueron los criterios empleados por esta sala para proceder a resolver el recurso. El primero es de forma, pues no se admite la defensa del recurrente como sanción de que no presentó tales agravios en primera instancia, y en segundo lugar, se atiende al renombre del signo de la registrada y a la similitud de los productos para no permitir su coexistencia.

Ambos son el mismo signo, pero a simple vista para productos diferentes, el registrado revista y el solicitado perfumería, cosméticos, joyería y artículos de moda. El análisis detallado de cada producto incide en la decisión de rechazó del recurso, pues es obvio que un consumidor no adquirirá una revista por un perfume o un anillo por una revista, no son productos sustituibles o complementarios, pero la situación cambia según la tendencia de la revista.

La revista protegida con la marca BIBA tiene por destinatario consumidores femeninos, con temas de sociedad (no sobre materias técnicas) y que en su campo publicitario exponen productos como cosméticos, joyas, perfumes, artículos de belleza, prendas de vestir, etc., en fin un sinnúmero de mercancías (de diferentes marcas) para uso personal con la finalidad de publicitar y dirigir al consumidor a tal o cual producto⁷⁶⁸. El reconocimiento que tiene la marca registrada para con la revista es muy reconocido en Francia, y atendiendo a la solicitud se prevé un aprovechamiento indebido del signo renombrado que debe ser protegido fuera de los lindes del principio de especialidad⁷⁶⁹.

Por lo antes expuesto se percibe que los productos que amparan una y otra marca no son similares, pero sí idénticos en tanto expresan al consumidor vínculos entre ellos; y en este particular una persona que lea la revista en mención al ver productos de los que exhibe la revista amparados bajo la misma marca puede creer que poseen el mismo origen: “Habida cuenta de que las empresas que comercializan productos como los designados en la solicitud de marca impugnada suelen utilizar la prensa femenina como medio para dar a conocer sus productos, ya

⁷⁶⁸ Cfr. Fundamentos inciso 12, p. 8

⁷⁶⁹ *Ibid.*, inciso 13, p.8

sea mediante simple publicidad o mediante publirreportajes, no cabe duda de que las lectoras habituales de la revista la asociarán a artículos de vestir, cosméticos, productos de belleza, relojes o artículos de cuero que lleven la marca BIBA y creerán que se han concebido especialmente para mujeres jóvenes y dinámicas. Este tipo de uso permitiría indiscutiblemente a la parte recurrente aprovecharse indebidamente del renombre de la marca BIBA para dar a conocer sus propios productos, transmitir a su clientela esta imagen de juventud, modernidad y dinamismo y beneficiarse así, desde el lanzamiento de sus productos y sin contrapartida, de una imagen que a priori no puede pretender de modo repentino [...]”⁷⁷⁰.

De modo que, si tales productos utilizan la misma marca BIBA no sólo se generaría el aprovechamiento indebido del signo, sino una asociación inminente en la mente del consumidor, el que les relacionaría. Por ello, y atendiendo al renombre del signo no es posible que ambos signos coexistan en el comercio ya que la regla de especialidad no lo permite y menos ante la marca renombrada BIBA.

4.3.2.4. Resolución 15 de Enero de 2007

OPERACIÓN TRIUNFO vs OPERACIÓN TRIUNFO

Cuarta Sala de Recurso

Resumen

La sociedad Cartera Urbarte S.L., solicitó la inscripción de la marca **OPERACIÓN TRIUNFO** para proteger juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte comprendidos en la clase 28, tal solicitud vía cesión paso a pertenecer a Corporación Iberoamericana Urasca S.A. Se opuso la Sociedad Gestmusic Endemol S.A., por ser titular de las marcas **OPERACION T** y **OPERACIÓN TRIUNFO**, ambas para proteger productos y servicios de las clases 9, 16, 38 y 42⁷⁷¹.

⁷⁷⁰ *Ibid.*, inciso 14, p.8

⁷⁷¹ Protegen específicamente: ‘Clase 9 - Soportes de registro magnéticos, cintas de audio y video, discos acústicos, discos compactos, películas cinematográficas, películas (films) impresionadas.

Clase 16 - Libros, revistas y todo tipo de publicaciones, fotografías, naipes.

Clase 38 - Servicios de difusión de programas de televisión y radiofónicos.

Clase 41 - Servicios de producción de películas (films), producción de películas en cintas de video, producción de discos acústicos, alquiler de films cinematográficos (películas) y de materiales para televisión, cine y toda clase de espectáculos en general.” p. 2

Resoluciones

La División de oposición admitió parcialmente el registro de la marca solicitada protegiendo únicamente **artículos de gimnasia y deportes de la clase 28 no comprendidos en otras clases**. Recurrió el titular del signo registrado quien alegó renombre de su signo y aprovechamiento del carácter distintivo del signo. El recurrido sostuvo que en virtud del principio de especialidad no se podía presumir confusión en este caso, inclusive siendo la marca en cuestión renombrada la notable disimilitud en los productos amparados por ambas evitaba al consumidor vincularles entre sí⁷⁷², además el signo OPERACIÓN TRIUNFO no ostenta renombre ni notoriedad.

Para la Sala Cuarta la identidad de ambos signos es indiscutible y manifiesta por cada parte procesal, el signo OPERACIÓN TRIUNFO goza de renombre para un programa televisivo y que su uso ajeno constituiría aprovechamiento indebido y la dilución del carácter distintivo del signo, por tal razón se revoca la resolución parcial de 1ª instancia y se prohíbe el registro del signo para la totalidad de productos que ha sido solicitada.

Análisis

Por segunda vez la OAMI sostiene el criterio que ante el renombre se trasciende la regla de la especialidad. OPERACIÓN TRIUNFO era un programa televisivo dedicado al concurso musical de jóvenes en España, siendo que estaba inscrita para productos y servicios de las clases 9, 16, 38 y 42. La marca solicitada constituía el mismo signo, pero amparando juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte comprendidos en la clase 28, mercancías totalmente disímiles a los de la marca registrada.

El principio de especialidad permite que signos idénticos (como en el presente caso) coexistan atendiendo a la diferente protección que desarrollen, o sea que si tutelan bienes sin parecido alguno podrán ser comercializados y pertenecer al mercado sin riesgo o error alguno

⁷⁷² Alegaciones de las partes: numeral 7 “[...] Aplicando el principio de especialidad que rige el derecho marcario, la disparidad aplicativa existente entre los productos para los que ha sido concedida la solicitud de marca comunitaria frente a los productos y servicios que abarca la marca comunitaria anterior permite la pacífica convivencia de ambas en el mercado sin que exista riesgo de confusión. La distancia real entre los productos y servicio distinguidos por cada una de las marcas enfrentadas es tal que aun en el caso notoriedad y/o renombre no existe posibilidad de confusión, aprovechamiento indebido, dilución, etc.[...]” p. 5

para el consumidor. Este caso se plantea bajo este orden, pues la marca solicitada pretende distinguir productos que en nada se relacionan con aquellos que protege la marca registrada.

Sin embargo, también está en juego el renombre del signo, situación que modifica totalmente el panorama y obliga al juzgador a cambiar la estrategia de análisis. La marca renombrada es una figura trascendental en el derecho de marcas, porque tiende a alterar la protección común a este tipo de signos y muy particular a la regla de especialidad; ya lo manifiesta esta sala: ‘La protección frente a productos o servicios no similares es una excepción a uno de los principios fundamentales del Derecho europeo de marcas. Las disposiciones aplicables deben interpretarse, por tanto, en sentido estricto y a la luz de su finalidad. Esta finalidad es: a) proteger las marcas renombradas frente a su dilución (es decir el debilitamiento de su carácter distintivo a través de su uso en distintos mercados); b) evitar que el renombre de dichas marcas se vea “empañado” por su asociación a un producto o servicio inadecuado (por ejemplo, a un detergente cuando la marca es muy conocida para una bebida alcohólica); y c) evitar que otros operadores se aprovechen indebidamente del fondo de comercio de las marcas renombradas’⁷⁷³; de esta manera, se aprecia que la marca renombrada es protegida hasta para con productos diferentes.

Esta Sala determinó que OPERACIÓN TRIUNFO a raíz de su uso en un programa televisivo goza de renombre en cierta región de España y no en todo el país, y que el uso de tal signo en los productos seleccionados por la solicitada constituiría un aprovechamiento de tal renombre, seguido de que este solicitante no invertiría mucho en la comercialización de tales bienes al amparo del renombre en mención, también se generaría un nexo entre tales productos y el servicio que realmente distingue el signo creyendo el consumidor que provienen del mismo titular o éste otorgó un permiso a un tercero para explotar del signo.

Finalmente, emerge el peligro de dilución de la marca, pues se disminuiría el vínculo primario que se creó entre el signo registrado y el servicio protegido, al tener que vincular tal signo con otros productos. Por dichas razones, la regla de la especialidad no es aplicable y en su lugar se erige el renombre del signo junto con todas sus protecciones especiales.

⁷⁷³ Cfr. Fundamentos numeral 10., p. 5-6

4.3.2.5. Resolución 29 de Mayo de 2007

VM Y DISEÑO vs VILLA MARCO Y DISEÑO

Segunda Sala de Recurso

Resumen

La Sociedad Ludion S.A., solicitó la inscripción de la marca figurativa **VM VILLA MARCO Y DISEÑO** para distinguir productos de la clase 20 y 21⁷⁷⁴. La Sociedad Maud'Elysa (que luego cambió su nombre a Amadis S.A.) adquirió a la solicitante. Se opuso la Sociedad Villa Marco S.A., (se transformó a S.L.) por ser titular de las marcas figurativas **VILLA MARCO Y DISEÑO** registrada para las clases 16, 36, 37, 41 y 42, y **VILLA MARCO Y DISEÑO** inscrita en las clases 25, 33, 34 y 35.



Solicitante



Oponentes

Resoluciones

La División de Oposición desestimó la oposición y permitió la coexistencia de ambas marcas. Esta Sala Segunda confirma la resolución primaria bajo los mismos términos.

⁷⁷⁴ Clase 20: Muebles, piezas de mobiliario, apliques murales decorativos no de materias textiles, reposa cabezas, armarios, objetos artísticos de madera, cera, yeso o en materias plásticas, arcones o cofres no metálicos, bancos, cunas, librerías, armaduras de cama, artesonados, cajas de madera o en materias plásticas, botelleros, envolturas para botellas de madera, bufetes, bufetes rodantes, escritorios, muebles de oficina, bustos, marcos, enrejados, sofás, casilleros, sillas, tumbonas, pantallas de chimeneas, rejillas no metálicas, baúles, cómodas, mostradores, cestas, ganchos de percheros no metálicos, ganchos de cortinas, divanes, trabajos de ebanistería, rótulos de madera o en materias plásticas, escaleras, estanterías, sillones, armarios para contener alimentos, espejos, marfil bruto o semielaborado, jardineras, mesas de tocador, camas, mobiliario escolar, nácar bruto o semielaborado, pantallas, ganchos, encimeras de mesa, percheros, perchas para sombreros, puertas de muebles, expositores, pupitres, anillas, rodillos, perchas, varillas de cortinas, caña, rota, asientos, somieres de camas, estatuas y estatuillas de madera, cera, yeso o en materias plásticas, persianas para uso interior, mesas, mesas de dibujo, de masaje, de aseo, anaqueles de colocación, taburetes, cajones, barriles, caballetes, plateros, cestería, vitrinas.

Clase 21: Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina, objetos de arte, de porcelana, barro cocido o de vidrio, platos, artesas, escobas, baldes, tarros, cajas para jabón, cajas de té, cajas de cristal, damajuanas, sacacorchos, palmatorias, hervidores, bolas de té, botellas, quemadores de incienso, bustos de porcelana, barro cocido o de vidrio, tapas para maceteros, máquinas para moler café, servicios de café, cafeteras, jaulas para pájaros, jarras, cacerolas, calderos, calzadores, hormas para el calzado, campanas para mantequilla o queso, cestas, copas para fruta, tapaderas de bandejas, utensilios de cocina, tablas para trincar, soportes de bandejas, escudillas, esponjas, portaesponjas, tendedores para la ropa, moldes de cocina, coladores, peines, tablas de planchar, bandejas, platos, sartenes, picaportes de puertas, porta-cuchillos para la mesa, toalleros, cacharros, alfarería, cubos de la basura, recoge-migas, ralladores, recipientes para beber, recipientes para el menaje o la cocina, servilleteros, rodillos de pastelería, baldes, platillos, soperas, estatuas y figuritas de porcelana, barro cocido o de vidrio, azucareros, saleros, pimenteros, utensilios y neceseres de tocador, utensilios de cocción no eléctricos, vajilla que no sea de metales preciosos, jarrones no de metales preciosos, vidrio esmaltado, cristal pintado, vasos para beber.

Análisis

Dentro de los puntos en debate argüidos en la oposición la División de oposición realizó el análisis tomando en cuenta únicamente los servicios de diseño de decoración interior y los de conservación y restauración de mobiliario que protegían las marcas registradas, en tanto el resto de productos y servicios eran totalmente disímiles con los que amparaba la marca solicitante⁷⁷⁵. La División consideró que existían vagas semejanzas entre tales productos y los de la solicitante, así como minimizó la similitud entre los signos, puesto que en la impresión de conjunto la denominación *villa marco* de la solicitada se encuentra disminuida frente a la totalidad de la marca, y adicionalmente no se demostró renombre de la misma en España.

Por su parte, la Sala Segunda continuó con este tratamiento confirmando que los productos y servicios protegidos por la marca registrada diferían de los nominados por la solicitada, habiendo el mínimo de peligro con los relacionados al rubro mobiliario, en el cual habría complementariedad: “Solamente, como declaró la resolución recurrida, los *muebles* solicitados en la clase 20, tienen al menos un bajo grado de similitud con los servicios de *conservación y restauración de mobiliario* cubiertos por la marca anterior nº 2 149 385, *al tratarse de actividades claramente complementarias*, destinadas al mantenimiento y cuidado del mobiliario, así como a su reparación en caso de deterioro o desgaste. *Es evidente que este tipo de servicios se presta dentro del mismo sector mobiliario y va destinado al mismo tipo de consumidor*. Por todo ello, existe un cierto grado de similitud entre tales productos y servicios, lo que obliga a examinar la similitud de las marcas litigiosas que cubren los mismos para enjuiciar el riesgo de confusión.”⁷⁷⁶

También se esgrimió que el tipo de destinatario a requerir de tales servicios y propenso a la adquisición de ese tipo de productos sería un consumidor medio, el cual mostraría cierto nivel de cuidado al comprarlos o solicitar los servicios de mantenimiento o reparación: “En el presente caso, habida cuenta de la naturaleza de los productos concernidos, y del hecho de que el registro de la marca anterior surte efectos en España, el público al que se destinan dichos productos, en relación con el cual debe efectuarse el análisis del riesgo de confusión, está formado por el consumidor español medio, que presta mayor atención de la normal a la hora de adquirir

⁷⁷⁵ Cfr. Hechos, numeral 18, p. 5

⁷⁷⁶ Fundamentos, numeral 33, p. 12

productos como los muebles cubiertos por la solicitud.⁷⁷⁷ Estos elementos hacen que esta sala concluya en cierta similitud de estos productos.

Luego la Sala realiza un estudio de signos para determinar que tanto parecido tienen las marcas del caso, concluyendo que la imagen de conjunto es suficiente para distinguir cada signo sin riesgo de confundir o asociarles. Este criterio es razonable, pues apreciando los signos en cuestión la supuesta semejanza incidiría en la frase VILLA MARCO la cual es la parte denominativa del signo registrado, lo que diverge en el solicitado, el cual le ocupa en segunda posición:



La impresión del consumidor será guiada por la parte denominativa la cual pronunciará para referirse al signo. En el solicitado serán las consonantes VM las predominantes tanto visual como gráficamente en el signo seguido de la figura de un barco la que por su colocación cercarán la percepción que el consumidor valla a tener del signo. En caso que el consumidor tomara en cuenta la frase VILLA MARCO deberá hacerlo junto a MOBILIER & ARTESANAT DU MONDE que constituye el resto de la frase, la que es muy larga para ser recordada por el consumidor. Otro aspecto importante es el color del signo solicitado que es rojo, el cual da mayor intensidad a la parte central del signo. La marca registrada otorga importante valor al elemento denominativo VILLA MARCO el cual se distingue del diseño del signo y resalta sobre el mismo.

Semejanza entre signos hay, por el uso de la frase VILLA MARCO, igual sucede con los productos cuestionados los que sí son semejantes. Sin embargo, la distancia del resto de productos hacen que tal relación se pierda. Así mismo, la Sala argumenta que la recurrente no señala renombre sino notoriedad del signo⁷⁷⁸, en cuyo caso se transporta a los lindes del principio de especialidad el cual permite coexistir por los diferentes productos que tutela. De existir renombre, la protección trascendiera la regla y no habría posibilidad de coexistencia “[...]”

⁷⁷⁷ *Ibid.*, numeral 30, p. 11

⁷⁷⁸ *Cfr.* Fundamentos, numeral 40, p. 13

además confirmado por el hecho de haber basado la oposición en listas de productos no similares, sólo invocables cuando la oposición se basa en una marca renombrada de acuerdo con el artículo 8, apartado 5 del RMC; pero no cuando la oposición se basa en una marca registrada o notoria de acuerdo con el artículo 8, apartado 1, letra b), que consagra la regla de la especialidad limitando la oposición a los productos similares a los cubiertos por la marca anterior. Consiguientemente se rechaza la devolución de la tasa de recurso.”⁷⁷⁹

Con lo dicho anteriormente se observa que la regla es trascendida según el criterio de la OAMI por la marca renombrada, no siendo así con la notoria; y que al igual que INDECOPI el análisis inicial es de los productos y luego del signo.

⁷⁷⁹ *Id.*, numeral 41

CONCLUSIONES

Al finalizar este estudio monográfico se precisan 22 Conclusiones:

1. Que la bibliografía nacional estudiada denota muy poco desarrollo sobre el tema de la especialidad así como las variantes que la doctrina extranjera plantea del mismo (excepciones).

2. Que luego de escudriñar las reglas de cotejo y el triple análisis se percibe que durante estos no hay necesidad de considerar el principio de especialidad en tanto éste atañe a los signos netamente; pero sí de estos puede derivar la posibilidad de invocarlo. En este sentido, la regla de especialidad adquiere valor en la consideración de parecido o identidad de los productos y servicios que protege cada marca.

3. Que del escrutado doctrinal sobre este tema se aprecia el principio de especialidad como la excepción a los derechos exclusivos del titular del signo, el cual no atiende para efectos de confusión a la clasificación de Niza sino a la realidad de los productos y servicios, es decir el parecido de éstos.

4. De las normas analizadas en aras de determinar la inclusión del principio de especialidad se encontró que conforme al CCPPI la regla no se ubica en el artículo 23 sino en sus acápites o) y p) del artículo 10, los que no impiden la coexistencia de signos similares que protejan productos o servicios distintos de clases diferentes.

5. También, según el CCPPI se presume confusión y similitud de productos y servicios cuando estos se localizan en la misma clase, y se consideran diferentes si pertenecen a clases ajenas. No pudiendo con ello aplicar la regla en los productos y servicios diferentes contenidos en una misma clase.

6. Por su parte, la ley No. 380 ubica la regla de especialidad en los acápites a) y b) del artículo 8, artículos 26 y 93, que protege los derechos exclusivos para los productos o servicios idénticos o similares y permite la coexistencia si lo que ampara es distinto. Esta ley determina

que la Clasificación de productos y servicios no define la confusión y tiene carácter administrativo.

7. A diferencia del CCPPI, (y según la Ley No. 380) la similitud de productos forma parte del supuesto confusionista y no exceptúa la regla lo cual se corrobora con el artículo 26 de la Ley No. 580. Los artículos 12 y 13 del Decreto 83-2001 que aparentemente consagran el principio de especialidad, por los antecedentes vividos con la CSJ en la Consulta del 10 de Junio de 1985 prestan inseguridad al colocarlos como base de la regla.

8. Que una vez revisadas las posiciones doctrinales en torno a las excepciones de la regla de especialidad se concluye que la similitud de productos es parte del estudio que se realiza sobre la confusión, y la notoriedad del signo se configura dentro de los límites de la especialidad, pues son figuras comunes que toma en cuenta el principio de especialidad y que únicamente sirven como excepción de haber impresiones en la norma que permitan tal hecho. Por otra parte, la doctrina en consenso general estudia el renombre del signo como excepción a este principio.

9. Justamente, la excepción por excelencia del principio de especialidad lo constituye la marca renombrada, la cual se protege contra signos similares o idénticos que protejan cualquier tipo de productos o servicios, es decir, sean estos similares, idénticos o diferentes. Este signo debe protegerse contra el riesgo de dilución, el menoscabo del renombre, la apropiación indebida y la usurpación parasitaria.

10. En vista de las deficiencias del CCPPI respecto a la presunción de confusión, la similitud de productos y servicios constituye excepción a la regla; la marca renombrada también aunque no lo es en ninguna de sus disposiciones, al fin y al cabo se justifica por ser novedosa; la marca Notoria no es excepción.

11. La ley No. 380 dispone sólo a la marca renombrada como excepción y se puede afirmar que está sustentada primordialmente en el acápite b) del artículo 8. Este acápite es contradictorio al tratamiento del artículo 26 de la ley No. 380 y el 3 de la Ley No. 580 (que reforma al 26),

puesto que amplía la protección de los derechos exclusivos sobre bienes y servicios diferentes que únicamente se otorga a signos renombrados.

12. Del resto de disposiciones, tratados y convenios internacionales y apuntes doctrinales se comprueba que el Artículo 7 de la Convención General se suscribe a la regla, al igual que el *6bis* del Convenio de París y el 16.1 y 16.2 de los ADPICs sobre la protección a la marca notoria.

13. Así mismo, el artículo 16.3 de los ADPICs soporta la protección de las marcas renombradas fuera de los lindes de la regla de especialidad. También TLCs como el DR-CAFTA y el suscrito con México protegen sus signos en los lineamientos de la regla con sus respectivas excepciones.

14. De las Sentencias de amparo consideradas se observa aciertos y desaciertos sobre este principio en la Jurisprudencia Nacional. La Consulta del 10 de Junio de 1985 (ya mencionada) y la imprecisión del CCPPI ha propiciado esta inestabilidad jurisprudencial. Por otra parte no existen Sentencias de amparo bajo la aplicación de la Ley No. 380 y mucho menos de la Ley No. 580, sólo del CCPPI.

15. Sólo 2 Sentencias de Amparo bajo lo dispuesto en el CCPPI han procurado la aplicación del principio de especialidad atendiendo a la evidente diferencia de los productos y servicios tutelados por el signo, como por ejemplo la Sentencia No. 22, de las 9:00 a.m., del 10 de marzo de 1998 sobre el caso: ORGANICS vs. ORGANON, y la Sentencia No. 35, de las 1:30 p.m., del 05 de Marzo de 2002 sobre el caso INDUSTRIAS CAPRI y CAPPY.

16. Las otras Sentencias han desaprovechado la oportunidad de enriquecer el lineamiento sustentado por dicha regla, tal como sucedió en las Sentencias No. 228 del 16 de Diciembre de 1983 (Caso BENOXYL vs. BENOXOL ROCHE); 60 del 30 de mayo de 1984 (caso ORACHOL vs ROWACHOL); 31 de las 9:00 a.m. del 8 de Mayo de 1998 (caso ACCENT vs. ASCENT); 4 de las 11:30 a.m. del 21 de Enero de 1999 (caso INA vs. INA); 133 de las 1:45 p.m. del 25 de Octubre de 2002 (caso AMETREX vs IMITREX); y 139 de las 10:30 p.m. del 4 de Noviembre de 2002 (caso AURORA vs AURORA).

17. De las Sentencias extranjeras examinadas se distingue el estudio escalonado que estos Tribunales realizan, primero los productos y servicios que se protege y de haber similitud o identidad entre estos, se revisan los signos. También, se percibe la diferenciada aplicación del CCPPI en países centroamericanos, aunque siempre estuvo presente debilidad en el supuesto de confusión.

18. Por lo menos El Salvador no toma como excepción la similitud de productos y centra su estudio en los signos netamente, ignorando los productos y servicios que estos amparan, tal como sucedió en la Sentencia de las 10hrs del 27 de Noviembre de 1998 (Caso MU-OFF vs OFF), y la sentencia de las 14:00 hrs del 22 de Diciembre de 2004 (Caso HIDROTEC vs HIDROSERTEC).

19. Las Sentencias emitidas por INDECOPI y la OAMI muestran las deficiencias de los Considerándoos de las Sentencias nacionales así como los matices que cambian el curso del tratamiento de cada figura. Con estos tribunales la especialidad existe y tiene lugar cuando los productos son diferentes y su excepción es la marca renombrada, de la cual protege su fuerza distintiva, poder de venta, carácter publicitario, su reputación, buena fama, calidad, etc.

20. Por parte de INDECOPI la regla aplicaba si los productos o servicios eran diferentes, a como sucedió en las resoluciones N° 838-1998/TPI-INDECOPI (Caso BMG Y DISEÑO vs BMW), 1353-1998/TPI-INDECOPI (Caso HATARI vs ATARI y ATARI Y DISEÑO), y N° 1330-2003/TPI-INDECOPI (Caso METROVIVIENDA vs METRO). Y no aplicó la regla si tales mercancías presentaban semejanzas, a como se puede corroborar en los casos: Resolución N° 0125-2003/TPI-INDECOPI (Caso MEGABANDA vs BANDAG), Resolución N° 1188-2003/TPI-INDECOPI (Caso VITALITO vs VITALITE y VITALIT), y Resolución N° 1291-2003/TPI-INDECOPI (Caso BUGATTI VALVOSANITARIA y DISEÑO vs VALVOSANITARIA INDUSTRIAL S.A. VAINSA Y DISEÑO / VALVOSANITARIA S.A. Y DISEÑO).

21. La OAMI reconoce la presencia del principio de especialidad en la Resolución 14 de Septiembre de 2001 (Caso S ORLANDO Y DISEÑO vs ORLANDO), y también su excepción como es la marca Renombrada, tal como se aprecia en las sentencias: Resolución 25 de Abril de

2001 (Caso HOLLYWOOD vs HOLLYWOOD), Resolución 2 de febrero de 2002 (Caso BIBA vs BIBA), Resolución 15 de Enero de 2007 (Caso OPERACIÓN TRIUNFO vs OPERACIÓN TRIUNFO), y Resolución 29 de Mayo de 2007 (Caso VM Y DISEÑO vs VILLA MARCO Y DISEÑO).

22. Por otra parte, la manera en que tanto la OAMI como El Salvador e INDECOPI estudian cada caso difiere de la que realiza la CSJ, la cual procura inicialmente analizar los productos o servicios amparados por cada signo y de haber similitud o identidad se procede a examinar el parentesco de cada signo.

RECOMENDACIONES

1. La aplicación del principio de especialidad no se debe sustentar en el artículo 23 del CCPPI, ni en otra norma del mismo, atendiendo a que no existe una que lo precise aunque los acápites o) y p) del artículo 10 lo lleven implícito, estos se ocupan como base del riesgo de confusión. Más bien debe sustentarse en la inexistencia de riesgo de confusión. También, las excepciones que plantea el CCPPI deben suscribirse a la realidad del consumidor exponiendo claramente las limitantes y errores a que este puede estar afectado.

2. En el caso de la Ley No. 380 puede sustentarse en el artículo 26 reformado por la Ley No. 580, el cual en sentido inverso permite la aplicación del principio. También en el artículo 12 del Reglamento (no reformado) en forma individual puede soportar la regla.

3. Se recomienda uniformar lo dispuesto en los acápites a) y b) artículo 8 de la Ley No. 380 con lo preceptuado en el artículo 26 reformado. En este sentido, se deben amparar los derechos exclusivos de los titulares que posean signos registrados o en trámite de registro contra otros signos idénticos o similares que pretendan registrarse o usarse si tutelan bienes o servicios parecidos o iguales. Pudiendo coexistir si tales productos o servicios son distintos.

4. También se recomienda brindar protección especializada a la marca renombrada con normas nacionales, considerando lo dispuesto en los ADPICs, los TLCs y la Recomendación de 1999.

5. Es necesaria también una reforma al Decreto 83-2001 (Reglamento de la Ley de Marcas), específicamente los artículos 12 y 13 de los que en el inciso 2.2.2.1. Decreto 83-2001, Reglamento de la Ley No. 380, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” se mencionó una propuesta de reforma que consagrara la regla de especialidad diferente a lo determinado en el 23 del CCPPI.

6. Para el examen de marcas se aconseja primero estudiar los signos contrapuestos en tanto de estos derivan las semejanzas que atenderá en principio el consumidor, y seguido de ello los

productos o servicios amparados por tales signos, considerando en estos su semejanza y todos los elementos que se han señalado en el inciso 2.3 (SIMILITUD DE PRODUCTOS) del capítulo II de este trabajo investigativo.

7. Adecuar los fallos de la CSJ a las tendencias modernas que plantea la doctrina, así como procurar siempre el estudio de signos y el de productos o servicios de ser necesario.

8. Exhortar a las Universidades a fomentar jornadas investigativas de temas de Propiedad Intelectual donde participen tanto estudiantes como docentes a fin de enriquecer la bibliografía sobre esta rama del derecho.

BIBLIOGRAFÍA

TEXTOS LEGISLATIVOS:

1. Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, *Constitución Política de la República de Nicaragua*, 1987.
2. Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, *Código de Comercio de Nicaragua*, 30 de Abril de 1914.
3. Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, *Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua*, 01 de Enero de 1906.
4. Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, *Ley No.312, "Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos"*, Gaceta, Diario Oficial Número 166, 31 de Agosto de 1999.
5. Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, *Ley No.380, "Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos"*, Gaceta, Diario Oficial Número 70, 16 de Abril de 2001.
6. Presidencia de la República de Nicaragua, *Decreto No. 83-2001, Reglamento de la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos"*, Gaceta, Diario Oficial Número 183, 27 de Septiembre de 2001.
7. Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, *Ley No. 580, "Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos"*, Gaceta, Diario Oficial Número 60, 24 de Marzo de 2006.
8. *Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial*, Gaceta, Diario Oficial Número 233, 18 de Octubre de 1934.
9. *Decreto 267 Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial*, Gaceta, Diario Oficial Número 270 a 274, 25, 26, 27, 28 y 29 de Diciembre de 1968.

10. Convenio de Creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), firmado el 14 de julio de 1967 en Estocolmo y enmendado el 28 de Septiembre de 1972.

11. *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, Gaceta, Diario Oficial Número 43, 1ro de Marzo de 1996.

12. *Decreto Número 1013, Adhesión. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio (ADPICs)*, Gaceta, Diario Oficial Número 138 y 141, del 28 de Julio de 1995.

13. *Acuerdo Ministerial Número 082-2002, Anexo 1 Clasificación Internacional de Productos y Servicios Arreglo de Niza*, Gaceta, Diario Oficial Número 12, 17 de Enero de 2003.

14. *Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua*, Gaceta, Diario Oficial Número 121, 30 de Junio de 1998.

15. *Decreto Número 77-2005, Ratificación al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA)*, Gaceta, Diario Oficial Número 203, 20 de Octubre de 2005.

ENCICLOPEDIAS Y OTROS

1. *DICCIONARIO DE MEDICINA MOSBY*. Editorial Océano. Ed., España, 1995.

2. Compendio de Jurisprudencia Sala de Propiedad Intelectual (1996-1999). *Jurisprudencia de Propiedad Intelectual*, tomo IV, Editorial INDECOPI, 1ª Ed., Lima – Perú, 2000.

BIBLIOGRAFÍA AUTORES:

1. Antequera Parilli, Ricardo, *Derecho de Autor*, Editorial Venezolana c.a., 2ª Ed., Caracas 1998.
2. Baylos Corrosa, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial*. Editorial CIVITAS, 2ª Ed., Madrid, 1993.
3. Baz, Miguel A., et., De Elzaburu, Alberto. *La Protección de las Marcas Notorias y Renombradas en el Derecho Español*. Editorial COLEX, Madrid, España, 2004.
4. Bendaña Guerrero, Guy José. *Temas de Derecho de Propiedad Industrial*. Editorial HISPAMER. Managua, 1998.
5. Bendaña Guerrero, Guy José. *Curso de Derecho de Propiedad Industrial*. HISPAMER, 1ª Ed., Managua. 1999.
6. Bendaña Guerrero, Guy José. *Estudio de las Nuevas Leyes de Propiedad Industrial*. PAVSA, 1ª Ed., Managua, 2003.
7. Bendaña Guerrero, Ricardo José. *La Comparación de Marcas Denominativas en las que intervienen elementos carentes de distintividad*. Multigrafic, 1ª Ed., Managua, Nicaragua, 2003.
8. Bendata, Victor et Bendata, Dana Ruth, *Reconstrucción del Derecho Marcario*. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Venezuela, 1994.
9. Breuer Moreno, Pedro C., *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*. 2ª Ed., Buenos Aires, Argentina, 1946.

10. Bodenhause G.H.C., *Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Ginebra, Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), 1969.
11. Botana Agra, Manuel José. *Las Denominaciones de Origen*. Volumen 2. Editorial MARCIAL PONS, Madrid-Barcelona, España, 2001.
12. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo et Bertone, Luis E., *Derecho de Marcas*, Tomo I y II, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 2003.
13. Camacho G., Ricardo A., *Alcance de la Protección de las Marcas Notorias en la Comunidad Andina y en las comunidades Europeas*, en www.uaipit.com, 2002.
14. Camacho García, Ricardo. *La Posibilidad de Confusión y la Confusión Efectiva de Signos Distintivos en el Mercado*, en www.uaipit.com, 2002.
15. Casado Cerviño, Alberto et Borrego Cabezas, Cayetana. *El Riesgo de Confusión en la Jurisprudencia Comunitaria*. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XIX, 1998. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 1999.
16. Consejo General del Poder Judicial Andema. *La Importancia de la Marca y su protección*. 1ª Ed., Madrid, 1992.
17. Datler Jay, Jr. *Intellectual Property Law: Comercial, Creative, and Industial Property*. New York, Intellectual Property Series, Vol II, Estados Unidos, 1997.
18. Espina Daniel. *La Marca Notoria No Registrada*. TIRANT LO BLANCH, Valencia, España, 2005.
19. Fernández-Nóvoa, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Editorial MONTECORVO S.A., Madrid, España. 1984.

20. Fernández-Nóvoa, Carlos. et, García Vidal, Angel. *Derecho de Marcas: Legislación. Jurisprudencia Comunitaria*. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2001.
21. Fernández-Novóa, Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, 2ª Ed., Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid 2004.
22. González-Bueno Catalán de Ocón, Carlos. *Marcas Notorias y Renombradas. En la Ley y Jurisprudencia*. Editorial La Ley, Madrid, España, 2005.
23. González Lozano, Mª del Mar. *Denominaciones de Origen y otras Indicaciones Geográficas*. Editorial ARAZANDI S.A., 1ª Ed., Navarra, España, 2004.
24. Jalife Daher, Mauricio. *Crónica de Propiedad Intelectual*. Editorial SISTA, Mexico, 1989.
25. Jalife Daher, Mauricio. *Marcas: Aspectos Legales de las Marcas en México*. Editorial SISTA, 5ª Ed., México, 2000.
26. Lipszic, Delia, *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, Ediciones UNESCO / CERLALC/ ZAVALLIA, Buenos Aires, Argentina, 2005.
27. McCarthy, J. Thomas, *McCarthy on Trademark and Unfair Competition*. West Group, 4ª Ed., St. Paul, Minnessota, 1998.
28. Martínez Medrano, Gabriel A., et Soucasse, Gabriela M., *Derecho de Marcas*, Ediciones LA ROCCA, Buenos Aires, Argentina, 2000.
29. Martínez Medrano, Gabriel. *La Protección de la Marca de Alto Renombre en la Jurisprudencia Argentina*, en www.geocities.com/martinezmedrano/curriculum.html, 2002.

30. Martínez Medrano, Gabriel. *Avances de la Jurisprudencia en la Protección de las Marcas Notorias*, en www.eldial.com/suplementos/marcasypatentes/doctrina/mp041216-a.asp, 2004
31. Martínez Medrano, Gabriel et Soucassee, Gabriel. *Daños a la reputación de la marca en el proceso de transacción económica*, en www.dpi.bioetica.org/medrano4.htm, 2003.
32. Méndez Andrade, Raizabel, et aliusmet alli, *Riesgo de Confusión en el Caso de Marcas Farmacéuticas*. Temas Marcarios Para la Comunidad Andina de Naciones, LIVROSCA S.A., Caracas, Venezuela1999.
33. Miranda Serrano, Luis María. *Denominación Social y Nombre Comercial*. Editorial Marcial PONS, Madrid, Español, 1997.
34. Monteagudo, Monteano. *La Protección de la Marca Renombrada*. Editorial CIVITAS, S.A., 1ª Ed., Madrid 1995.
35. Navas Mendoza, Azucena. *Curso Básico de Derecho Mercantil*. Tomo I, BITECSA, 1ª Ed., Managua, 1999.
36. Nava Negrete, Justo. *Derecho de las Marcas*. Editorial PORRÚA, México-Argentina, 1985.
37. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Curso Avanzado DL-202s de: *Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual*, Módulo I.
38. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), *La Gestión de los nombres y direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual*, Documento del 30 de Abril de 1999. en <http://wipo2.wipo.int>
39. Orúe Cruz, José René. *Análisis sobre el Régimen Jurídico de Protección al Consumidor en Nicaragua*. HISPAMER, 1ª Ed., Managua, Nicaragua, 2003.

40. Orúe Cruz, José René. *Análisis Sobre Derecho de la Competencia*. Instituto de Negocios y Tecnología, 2ª Ed., Managua, Nicaragua, 2004.
41. Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas*. Abeledo-Perrot, 5ª Ed., Buenos Aires, Argentina, 2003.
42. Palma Ibarra, Mario. *Protección Marcaria en Nicaragua*. Tomo I Serie Textos-UNAN, Editorial Universitaria de la UNAN, 1ª Ed., Managua, Nicaragua, 1973.
43. Ramírez Karina, et.aliusmet alli, *La Protección a las Marcas Notoriamente Conocidas*. Temas Marcarios Para la Comunidad Andina de Naciones. LIVROSCA, Caracas, Venezuela, 1999.
44. Rodríguez-Cano, Bercovitz Alberto. *Apuntes de Derecho Mercantil*. Editorial ARAZANDI, 2ª Ed., Navarra, España, 2001.
45. Ruíz Muller, Manuel. *Biodiversidad, Propiedad Intelectual y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América en Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*. Instituto Nacional Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Otoño 2006.
46. Sepúlveda, Cesar. *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*. Editorial PORRÚA, 2ª Ed., Argentina-México 1981.
47. Uría Rodrigo. *Derecho Mercantil*. Imprenta Aguirre, 11ª Ed., Madrid, España, 1976.

PÁGINAS WEB CONSULTADAS

1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), *Que es la OMPI* en: www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html

2. Organización Mundial del Comercio (OMC), *Entender la OMC* en www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/tif_s.htm
3. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas (Clasificación de Niza)* en www.wipo.org/classifications/nice/es/
4. SICE: Sistema de Información sobre Comercio Exterior, *Mexico-Nicaragua Antecedentes y Negociaciones*, en www.sice.oas.org/TPD/MEX_NIC/MEX_NIC_s.ASP
5. Corte Suprema de Justicia de El Salvador, *Jurisprudencia*, en <http://www.csj.gob.sv/idioma.htm>
6. Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, *Jurisprudencia* en <http://www.poder-judicial.go.cr/>
7. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, *Jurisprudencia de Propiedad Intelectual*, en <http://www.indecopi.gob.pe/quienessomos-jurisp-salaPlenTrib.jsp>
8. Organización de Armonización de Mercado Interior, *Jurisprudencia de la OAMI*, en <http://oami.europa.eu/es/design/legalaspects.htm>

INDICE DE AUTORES

- Antequera Parilli**, 9, 17
Baylos Corroza, 11, 12, 16, 17
Baz et De Elzaburu, 97, 102, 107, 132, 133, 136, 137, 140, 144
Bendaña Guy, 15, 21, 23, 25, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 59, 63, 74, 79, 82, 112, 113, 119, 120, 125, 128
Bendaña Ricardo, 28, 97, 98, 101, 117, 120, 121, 122, 123, 134
Bodenhausen, 85, 86, 88, 117, 118
Botana Agra, 26
Breuer Moreno, 18, 19, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 56, 95, 107, 108
Cabanellas et Bertóné, 15, 23, 28, 30, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 59, 89, 95, 98, 111, 112, 113, 117, 119, 120, 125, 126
Camacho Ricardo, 104, 123, 128
Casado Cerviño, 104, 105, 140
Datler Jay, 40, 42, 44, 45, 94, 98, 100, 103, 135, 136, 137
Espina Daniel, 129
Fernández-Nóvoa, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 63, 64, 82, 88, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 104, 108, 109, 115, 122, 123, 124, 125, 127, 131, 136, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 155
González-Bueno, 123, 129, 130, 131, 133, 136, 143, 145
Jalife Daher, 25, 46, 48, 52, 53, 54, 60, 104, 113
Lipszic Delia, 12, 14
Martínez et Soucasse, 28, 31, 33, 34, 37, 38, 41, 43, 47, 49, 51, 54, 67, 94, 95, 97, 99, 101, 116, 122, 123, 132, 135
Martínez Medrano, 19, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 41, 43, 57, 65, 67, 89, 100, 107, 108, 116, 121, 122, 124, 127, 128, 134, 135, 137, 139
McCarthy, 40, 53, 79, 96, 97, 98, 99
Mendoza Navas, 10, 14, 21
Miranda Serrano, 21, 22, 24, 105, 106
Monteagudo Monedero, 17, 32, 66, 86, 88, 105, 106, 108, 109, 110, 113, 118, 125, 127, 131, 132, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 144
Nava Negrete, 40, 42, 48, 51, 96
Orúe Cruz, 19, 32, 129
Otamendi, 19, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 53, 55, 57, 86, 98, 99, 100, 107, 114, 116, 121
Palma Ibarra, 20, 27, 28, 29, 30, 32, 39, 124
Ramírez Karina, 85, 86, 114, 122, 131, 132, 134, 142
Rodríguez-Cano, 21
Ruíz Muller, 10
Sepúlveda, 9, 20, 21, 22, 29, 51
Uría, 19, 37



ABREVIATURAS

1^a	Primera
2^a	Segunda
ADPICs	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio
APPRI s	Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones
BIT	Bilateral Investment Treaty
B. J.	Boletín Judicial
C	Código Civil de la República de Nicaragua
CC	Código de Comercio de la República de Nicaragua
CCPPI	Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial
Cit. por.	Citado por
Cfr.	Confróntese, véase, ver
Cn	Constitución Política de la República de Nicaragua
CSJ	Corte Suprema de Justicia
DR-CAFTA	Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-Estados Unidos de América y República Dominicana
Ed.	Edición
Ibíd.	Misma Obra
Id.	Idéntico al anterior
INDECOPI	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Op. Cit.	Obra Citada
PI	Propiedad Intelectual
Pr.	Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua
RPI	Registro de Propiedad Intelectual
RPIIn	Registro de Propiedad Industrial



El Principio de Especialidad en el Derecho Marcario Nicaragüense.

SCACSJ	Sala de lo Contencioso Administrativo Corte Suprema de Justicia
SPI	Sala de Propiedad Intelectual
TCA	II Sección Tribunal Contencioso Administrativo
TLC	Tratado de Libre Comercio



ANEXOS



1. Consulta del 10 de Junio de 1985
2. Recomendación conjunta de la Unión de París y la OMPI a la protección de las marcas notoriamente conocidas de 1999
3. Sentencia No. 228, del 16 de Diciembre de 1983 Caso BENOXYL vs BENOXOL ROCHE
4. Sentencia No. 60, del 30 de mayo de 1984 Caso ORACHOL vs ROWACHOL
5. Sentencia No. 22, de las 9:00 a.m., del 10 de marzo de 1998 Caso ORGANICS vs ORGANON
6. Sentencia No. 31, de las 9: 00 a.m., del 8 de Mayo de 1998 Caso ACCENT vs ASCENT
7. Sentencia No. 4, de las 11:30 a.m., del 21 de Enero de 1999 Caso INA vs INA (Nombre Comercial)
8. Sentencia No. 35, de las 1:30 p.m., del 05 de Marzo de 2002 Caso INDUSTRIAS CAPRI vs CAPPY
9. Sentencia No. 133, de las 1:45 p.m., del 25 de Octubre de 2002 Caso AMETREX vs IMITREX
10. Sentencia No. 139, de las 10:30 p.m., del 4 de Noviembre de 2002 Caso AURORA vs AURORA
11. Resolución N° 838-1998/TPI-INDECOPI Caso BMG Y DISEÑO vs BMW
12. Resolución N° 1353-1998/TPI-INDECOPI Caso HATARI vs ATARI y ATARI Y DISEÑO