



**UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA  
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS**

**CARRERA DE DERECHO**

**La Trascendencia Jurídica del Uso de la Marca**

Trabajo investigativo para obtener el Título de Licenciada en Derecho

Autora: Br. Vanessa Alejandra Cortes Ortega

Tutor: Msc. Enrique Villagra Gutiérrez

Managua, Nicaragua

Junio 2012

**Dedicatoria**

A Dios, a mis padres, hermanos, sobrino a quienes amo.

## **AGRADECIMIENTO.**

“El que da no debe volver a acordarse,  
pero el que recibe nunca debe olvidar”

Muchísimas gracias a todos que de alguna manera u otra ayudaron y  
formaron parte para la realización de este trabajo.

## **TABLA DE CONTENIDO**

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

ÍNDICE

ABREVIATURAS

Introducción

### **CAPÍTULO I: DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS MARCAS**

1. La Marca, su aparición y evolución
  - 1.1. Las Marcas en la Antigüedad
  - 1.2. Roma y Grecia
  - 1.3. Edad Media, Edad Moderna y Contemporánea
  - 1.4. Las Marcas en Norteamérica
  - 1.5. Las Marcas en América Latina
  - 1.6. Evolución de las marcas en Nicaragua

### **CAPÍTULO II: LA MARCA Y LA IMPORTANCIA DE SU USO**

1. Aspectos Generales de las Marcas
  - 1.1. Consideraciones Doctrinales de la Marca
  - 1.2. Consideraciones Legales
  - 1.3. Importancia de las Marcas
2. La importancia del uso de la marca
  - 2.1. Definiciones de uso
  - 2.2. Según las diferentes Legislaciones
  - 2.3. Desde el punto de vista de diferentes autores
3. La cancelación por falta de uso en las diferentes legislaciones
  - 3.1. El uso y la cancelación por falta de uso según los acuerdos y convenios suscritos por Nicaragua
4. Signos que pueden constituir una marca
  - 4.1. Signos que no pueden constituir una marca
5. Funciones de la Marca
  - 5.1. Clasificación de las Marcas
    - 5.1.1. Diferentes conceptos de Clasificación tratados por distintos autores

7. Marca, uso y el Derecho de Competencia

7.1. Derecho de Competencia

7.2. Acción de competencia desleal

### **CAPÍTULO III: LAS MARCAS NOTORIAS**

1. Definición y criterios de notoriedad

2. Uso no autorizado de la Marca Notoria

3. Protección de la Marca Notoria

### **CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE UNA MARCA**

1. Procedimiento del Registro

1.1. Requisitos, presentación y admisión de la solicitud.

1.2. Derecho de Prioridad

1.3. Modificación, división de la Solicitud

1.4. Examen de Forma y Publicación

1.5. Oposición al registro y resolución

1.6. Desistimiento de la solicitud y oposición

1.7. Examen de Fondo

1.8. Recursos en contra de las resoluciones del Registro

1.9. Certificado de registro y publicación

1.10. Duración, renovación y modificación del registro

1.11. Beneficios del Registro de una marca

### **CONCLUSIONES**

### **RECOMENDACIONES**

## ABREVIATURAS

Art	Artículo
ADPIC	Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
OMPI.	Organización Mundial de la Propiedad Industrial.
OMC.	Organización Mundial de Comercio.

## **Introducción**

La industrialización ha tenido con el paso del tiempo una evolución constante a causa de los cambios sociales y tecnológicos, que son cada vez más novedosos, esto ha provocado que las empresas y empresarios se vayan acoplando a dichos cambios al igual que sus productos ofrecidos al mercado, y al mismo tiempo esta evolución permanente e innovativa crea la necesidad de reformar el sistema legal existente, impulsando la aprobación de leyes que regulen el régimen jurídico marcarlo para garantizar la seguridad jurídica en el tráfico económico de bienes y servicios.

Si bien es cierto que en nuestra Constitución de la República Política de Nicaragua no se encuentra una disposición que trate de forma especial la propiedad industrial, lo anterior no significa que haya ausencia total del tema, pues el sujeto de la actividad comercial como es la empresa, tiene un reconocimiento especial en el artículo el 99 de nuestra carta magna, el cual dispone que: "El Estado es responsable de promover el desarrollo integral del país, y como gestor del bien común deberá garantizar los intereses y las necesidades particulares, sociales, sectoriales y regionales de la nación. Es responsabilidad del Estado proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y de gestión económica y empresarial privada, estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria y mixta para garantizar la democracia económica y social... El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares.

Se reconoce el rol protagónico de la iniciativa privada, la cual comprende en un sentido amplio, a grandes, medianas y pequeñas empresas, microempresas, empresas cooperativas, asociativas y otras...El Estado garantiza la libertad de empresa y el establecimiento de bancos y otras instituciones financieras, privadas y estatales, que se regirán conforme a las leyes de la materia. Las actividades de comercio exterior, seguros y reaseguros estatales y privados serán regulados por la ley. "

La proclamación de la libertad de empresa, de que el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares y el rol protagónico de la iniciativa privada, nos señalan que la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades sociales le corresponde al empresario particular o social, quienes colocan en el mercado bajo libre competencia sus productos o

servicios, los que para ser diferenciados unos de otros, utilizan marcas con la finalidad de que puedan ser identificados y reconocidos, y que por su calidad gocen de reputación; la puesta en el mercado de parte de los empresario de los bienes y servicios que producen, requieren de protección legal, surgiendo de esta forma la marca como forma de distinción, y es ahí donde entra en juego la protección del estado otorgando mediante leyes la correspondiente seguridad jurídica necesaria, creando de esta forma la circulación de bienes y servicios libre competencia, todo con la finalidad de lograr un buen desempeño y eficiencia del mercado.

La producción de bienes y servicios amparados por las marcas utilizada por los empresarios, ha originado que el derecho regule esta parte de la realidad social, y con ello, surja la propiedad industrial como área jurídica encargada del estudio de las marcas y del análisis de la legislación existente nacional e internacional, con la finalidad de sistematizar y ordenar el conocimiento en esta materia, y que según los estudiosos de propiedad industrial se pueden dividir en dos grandes ramas: las creaciones intelectuales de aplicación industrial y los signos distintivos; siendo estos últimos, donde se ubica la marca, categoría jurídica que será el objeto de nuestro estudio, haciéndose énfasis en la institución del uso de la marca como elemento determinante, para su nacimiento y extinción.

Para el español Hermenegildo Baylos, autor de la obra Tratado de Derecho Industrial, define la "propiedad industrial" como una agrupación de instituciones de muy diversa naturaleza, cada unas de las cuales actuando y ejerciendo distintas funciones, con la finalidad de regular los tipos de intereses que tienen relación de un modo directo a la industria y comercio, además de originar formas de protección de medios que permitan una organización de aspectos de gran importancia en la economía de país."

Perteneciendo la marca al campo de la propiedad industrial, se hace necesario brindar una definición de ella con el objeto de conocerla, y para tal efecto cito lo que el señor Navas entiende por marca, y lo expresa así: "es el conjunto de



bienes, más o menos heterogéneos, cuya característica común consiste en ser el objeto sobre el cual recae el derecho sobre un bien inmaterial relacionado con la actividad industrial o comercial de un empresario" (Navas, 1999,p.62).

Ambas definiciones tienen un punto en común, y es que la marca como categoría de propiedad industrial tiene gran relevancia en la industria y comercio, y que ésta sirve para amparar bienes más o menos heterogéneos producidos por empresarios, de ahí la importancia de originar formas de protección.

Teniendo ya más claro el concepto de Propiedad Industrial a continuación mencionaremos los bienes que la integran según nuestra legislación y estos son:

- a) Las Patentes de Invención.
- b) Modelos de Utilidad.
- c) Los Diseños Industriales.
- d) Las Marcas de Fabricación y de Comercio.
- e) Señales de Propaganda y Nombres Comerciales.

## **CAPÍTULO I: DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS MARCAS**

Antes de entrar a nuestro tema de análisis, haremos una breve reseña histórica de cómo ha venido evolucionando el tema de las marcas, desde el punto de vista de algunos autores, y posteriormente en Nicaragua.

### **1. La Marca, su aparición y evolución**

#### **1.1. Las Marcas en la Antigüedad**

Nava (1985), en su estudio nos relata que con la llegada de los españoles la realidad cultural que fue saliendo a su paso despertó, desde luego, su curiosidad y admiración. Los indígenas eran poseedoras de una tecnología que cubría sus necesidades económicas y por lo tanto su grado alto de perfección en las artes e industrias, por lo que los españoles se encontraron con un campo propicio especializado para ejercer sus industrias.

La formación de grandes organizaciones de comerciantes fue motivo del gran auge que alcanzó el comercio en esa época, la importancia del comercio, la diversidad de oficios, la gran variedad de mercaderías que se ofrecían en los mercados son, entre otros, algunos de los motivos de nuestro interés por demostrar en una de sus acepciones el empleo de las marcas.

La no existencia de marcas en los pueblos del Anahuac nombre dado a la extensión del territorio conocido por la civilización mexicana, es el resultado de la realización de las transacciones mercantiles, no se efectuaba la identificación del origen de las mercancía, no había una distinción de los productos en ese entonces.

No obstante los habitantes emplearon algunos medios materiales que individualizaban su condición o clase social. Importante huella prehispánica de las marcas, aparecieron los sellos o los llamados pintaderas, comúnmente utilizados para decorar la superficie de la piel humana.

Estos sellos contaban con dos modelos diferentes, uno de ellos son los sellos planos que se empleaban para imprimir, que tenían como característica un grabado en la superficie que tenía un dibujo cualquiera.

## 1.2. Roma y Grecia

Por su parte los autores Bertone & Cabanellas de las Cuevas (2008), expresan que la historia de las marcas surge desde la antigüedad, los griegos utilizaban algunos métodos que usamos actualmente para brindar protección a las marcas, por ejemplo en sus creaciones intelectuales como las obras de artes, estatuas se colocaban sobre ellas el nombre del fabricante así mismo cuando en los vasos, piedras.

Por su parte los romanos también colocaban sus nombres en las obras de arte, en los tubos de estaño, utensilios de cocina, materiales de construcción, podemos notar que las marcas desde un principio fueron utilizadas como un carácter individual al diferenciar un fabricante de otro y los diferentes productos, reconocer el prestigio profesional del autor, marcas de comercio que servían como una manera de indicar la procedencia de los productos.

En Roma, se empleó el carácter de las marcas con la finalidad distintiva, siendo actualmente la función principal de las marcas, también la falsificación de los signos marcarios con la característica de demostrar el prestigio adquirido por la marca, los Romanos contaba con la *Lex Cornelia*, la cual penaba el uso de un nombre falso, contaba con la *actio injuriarium* con la que se podía remendar los daños causados a la personalidad y la *actio doli* que resarcía el daño patrimonial.

Se manifestaron gran variedad de mercancías, la presencia de las marcas como signos de propiedad. En esta época, en la gran mayoría de los países europeos se contaba con numerosos reglamentos, estatutos que reglamentaban los diversos oficios existentes en la época. Por otra parte la falsificación de la marca se castigaba con sanciones penales y pecuniarias, aparecieron las marcas de fábricas, los emblemas de los talleres, en los artefactos se observaban los

nombres de sus creadores originándose otras clases de manifestaciones del individualismo, formándose la marca y adoptando una forma de propiedad de tal manera que favorecía al individuo.

### 1.3. Edad Media, Edad Moderna y Contemporánea

Bertone & Cabanellas de las Cuevas (2008), manifiestan que para la Edad Media el uso de los signos fue más amplio, y cumplía con ciertas funciones como la de identificación personal, por ejemplo indicando quien vivía en una determinada casa, se daba con fines comerciales el tener un conocimiento sobre la procedencia de los bienes y servicios, actualmente este método no es utilizado, otra forma de identificación fue la usada en los animales, objetos personales, en las mercaderías para conocer la calidad y las personas que las fabrico.

Por otra parte el uso de la marca en esta época fue muy relevante, obtuvo un carácter obligatorio y así poder cumplir con múltiples finalidades entre ellas la protección al consumidor, identificación del productor y servir como un control de calidad de los productos, ligada a la protección del consumidor.

Para la Edad Moderna y Contemporánea fue una época de cambios, la Revolución Industrial que implicó en términos de producción masiva y la relación entre los productores y consumidores que se apartara del conocimiento personal. A estos cambios económicos se sumaron los que, desde el ángulo ideológico implicaba la Revolución Francesa. La desaparición del sistema corporativo, en virtud de la Ley Le Chapelier, del año 1791, condujo simultáneamente a la eliminación del régimen de las marcas corporativas, la anarquía marcaría consiguiente a la desaparición del régimen corporativo condujo a frecuentes abusos y a falsificaciones generalizadas de los signos identificatorios, situación frente a la cual se dicto la ley del 22 Germinal del año XI, que aplicaba a la imitación de marcas las penas que pesaban sobre las falsificaciones de instrumentos privados. Esta ley fue de escasa aplicación debido a la gravedad de las penas de ella resultantes, siendo reemplazada por la del 28 de abril de 1824, que protege a los nombres comerciales colocados en los productos. Se llega finalmente, en Francia a un

régimen marcario comparable a los contemporáneos, con la Ley del 23 de Junio de 1857, que establece un sistema de depósito de los signos marcarios, concesión de un derecho de propiedad sobre éstos, y su utilización facultativa.

La industrialización en el mundo a fines del Siglo XVIII ha conducido a una creciente utilización y valor de las marcas. En una economía rural en la que gran parte de los productos intercambiados son fungibles y se encuentran dirigidos a satisfacer necesidades elementales del ser humano la determinación del origen de tales, carece de mayor importancia. Actualmente aún subsiste que algunos productos básicos como el arroz y los frijoles, no le prestan la importancia que sean identificados, al parecer lo básico es que se cumpla el requisito de calidad y así puedan formar parte de las categorías comercial de que se trata para las clasificaciones en mercaderías.

Mientras en la economía industrial se observa un trato diferente, con el uso de signos se permite determinar los productos y servicios que ofrecen las distintas empresas dentro del mercado, un punto importante es la característica de estos productos industrializados es que no son fungibles entre sí cuando provienen de distintas empresas, además de poseer un interés común con los compradores y es el de dar a conocer el origen de tales producto por ejemplo la industria del jabón tiene sus marcas muy bien diferenciadas, el consumidor tiene la opción de elegir que producto comprar si el jabón de Marca Marfil o de marca Prego.

En el comercio ha aumentado la variedad de productos, que no sólo por el simple hecho que estén amparados por una determinada marca se dé por sentado que gozan de buena calidad, se requiere que el nivel de su calidad sea precisado con su uso.

Agregando un aspecto importante, es el crecimiento de los productos no dirigidos a las necesidades básicas, llamados productos superfluos o innecesarios, esta demanda de producto puede dirigirse a productos en función de su calidad de su presentación y a su publicidad, por ejemplo las marcas que se dirigen a productos como perfumes, ropa, calzado, marcas de prestigio, que no toda la población

puede tener acceso y que no suplen los productos básicos como los alimentos. Por lo tanto el valor de las marcas se hace cada vez más significativo actualmente.

#### 1.4. Las Marcas en Norteamérica

Por su parte el Derecho anglo-norteamericano, se desarrolló en la protección marcaria, en contra de las imitaciones y falsificaciones de las marcas se basó en el resarcimiento de los hechos ilícitos, apareció la figura de el *passing off* al incluirse diversos fallos, que sirvió de base para legislaciones posteriores, las infracciones y delitos en materia marcaria se definen como parte del Derecho de Competencia, estando penado la acción de competencia desleal evitando el enriquecimiento ilícito.

#### 1.5. Las Marcas en América Latina

En América Latina, las marcas siguieron un tipo de alineación, esto no significa que la totalidad de los países hayan adoptado la misma, el sistema atributivo es el adoptado por la generalidad de los países del área, otro punto en seguir fue la restricción del uso de marcas en idioma extranjero, en este caso son varios los países que han insertado en su legislación este tipo de disposición, la tendencia contemporánea desea eliminar este tipo de restricciones, un punto muy importante es la aparición obligatoria del uso de la marca en América Latina.

En las legislaciones pasadas la exigencia del uso obligatorio era poco frecuente, en cuanto a las restricciones al uso de marcas de origen extranjero en el caso de México la ley marcaria determina que el titular de una marca extranjera que corresponda a una persona física o moral extranjera que ampare productos fabricados en territorio nacional deberá ser usada y vinculada a una marca originalmente registrada en México, en otros países el uso de una marca local juntamente con las extranjeras se impone a través del control establecido por las cláusulas de los contratos de licencias de las marcas extranjeras.

En cuanto al control sobre licencias y cesiones de marcas extranjeras, gran parte de los países latinoamericanos se encontraban sometidos a un control

administrativo previo, este régimen inicia sobre los derechos que tenían los titulares de la marca de origen extranjero respecto a su uso en región mencionada.

La divulgación de la protección marcaria se ha ampliado en los últimos años, un ejemplo de ello fue la creación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, el realce de dicha institución hizo que su número de participantes creciera y así mismo la extensión de la legislación marcaria, siendo un soporte para los nuevos mecanismos de protección de las marcas. Eventualmente se ha venido creando una serie de tratados, organizaciones, acuerdos, convenios que amparan la propiedad industrial de manera internacional, los países que forman parte de dichos tratados, convenios etc. Gozan de una mayor protección y ventajas cuanto a sus intereses.

#### 1.6. Evolución de las marcas en Nicaragua

En la legislación Nicaragüense tenemos como antecedentes la Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio de 1907, con el objetivo de proteger en la mejor medida posible el tráfico del comercio, esta Ley seguía el sistema declarativo para la adquisición de las marcas, el retardo en la renovación de una marca no originaba la pérdida de los derechos al uso exclusivo de la misma, por otra parte se establecía en la ley que la duración de propiedad de las marcas de fábrica era indefinida, pero se tenía como abandonada por falta de producción por más de un año o por su clausura, dicha Ley fue derogada con la entrada en vigencia del Convenio Centroamericano.

Los Gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica formaron parte del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales, y Expresiones o Señales de Propaganda).

Dicho convenio se originó dada la necesidad en que se encontraron los países centroamericanos de unificar las normas jurídicas marcarias con la finalidad de poder actualizar y adecuar todas las leyes y lograr así, una protección más precisa

al comercio, debido a la importante función que desempeñan en cuanto al libre movimiento de las mercancías, la prestación de servicios, de manera general.

El Convenio Centroamericano en su contenido define qué es una marca, su clasificación siendo esta marcas de fábrica, comercio y servicios, sigue el sistema atributivo o constitutivo para la adquisición de una marca, en la actualidad la mayoría de las legislaciones de los países americanos adoptan este sistema y será obligatorio el registro de marcas cuando se trate de productos químicos, farmacéuticos, además establece los elementos que no podrán registrarse ni usarse como marca, la propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma.

Por otro lado, se establecen las licencias de uso de la marca, su propietario puede otorgar dichas licencias, un dato importante en el Convenio es la parte en donde se refiere a la extinción de la propiedad de las marcas, ya que manifiesta que una marca se extinguirá por la renuncia de la misma, cuando no se haya renovado el registro, por caducidad entre otras, pero no se menciona la extinción por la falta de uso de una marca.

Posteriormente los países anteriormente mencionados suscribieron un Protocolo de modificación al Convenio Centroamericano el cual tuvo una enmienda mediante un protocolo suscrito, en dicho Protocolo se adoptó un sistema mixto es decir que el registro de una marca es necesario para actuar en su defensa, pero la exclusividad se obtiene mediante su registro.

En su artículo 5 se reconoce los derechos de prelación de quienes han usado una marca por lo menos tres meses y su artículo 26 párrafo uno establece que la propiedad de una marca y el derecho de excluir a terceras personas de su uso se adquiere por el registro, es notable señalar que en el Protocolo de Modificación en su artículo 40 se define el uso de la marca, y en su artículo 41 se estableció que no se cancelará el registro de una marca por falta de uso si esta es justificada.

De los citados protocolos solamente el primero fue ratificado por Nicaragua y no entró en vigencia por la falta de ratificación de los demás países suscriptores.



La Ley No. 380. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 70 del 16-4-2001 (en lo sucesivo se denominará Ley No. 380) se creó en base al Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la protección de Propiedad Industrial.

La Ley No.380, sigue el sistema mixto, pudiéndose apreciar en el art. 26 establece en el primer párrafo que la propiedad de una marca y el derecho de excluir a terceras personas de su uso se obtiene por el registro de la misma, es decir determina los derechos que se le otorgan al titular cuando se registra una marca, por su parte el art. 8 el cual trata las marcas inadmisibles por derechos de terceros, el inciso i dispone: "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" , lo que da a entender que no podrá ser registrable como marca un signo que su uso afectara un derecho anterior de un tercero.

Podemos notar la contradicción entre el Art. 8, inc. i, y el artículo 26, al no establecerse un plazo de uso para ejercer los derechos sobre ella. No obstante el artículo 27 del reglamento establece que cuando la oposición se base en el uso de buena fe, el interesado previo a la oposición deberá presentar la solicitud de registro de la marca, y deberá probar que la ha utilizado por lo menos durante seis meses.

No cabe duda que en los últimos años el registro de marcas ha tenido un gran aumento en Nicaragua , pudiéndose ver reflejado en La Gaceta, Diario Oficial, además gracias a las creaciones de los distintos Convenios, y Tratados Internacionales que ayudan a conocer mejor el tema las marcas y su trato en las distintas legislaciones para poder tener un conocimiento más amplio sobre la materia, y con la creación de nuestra Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos, su reglamento y el Registro de la Propiedad Intelectual a cargo de la parte procedimental tenemos mejores bases para que las personas, empresarios y consumidores se encuentren mejor amparados jurídicamente en materia referente

a las marcas por lo que les da más seguridad para competir y ofrecer sus productos al mercado.

## **CAPÍTULO II: LA MARCA Y LA IMPORTANCIA DE SU USO**

### **1. Aspectos Generales de las Marcas**

#### **1.1. Consideraciones Doctrinales de la Marca**

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es el organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas para atender todo lo relacionado al uso, de las patentes, derecho de autor, marcas, diseños etc. Actualmente Nicaragua es miembro de dicha organización, (eventualmente se le denominará OMPI), y esta define las marcas como signos distintivos que se utilizan para diferenciar productos y servicios idénticos o similares ofrecidos por distintos productores o proveedores de servicios.

Bertone & Cabanellas de las Cuevas (2008), citan a Chavanne & Burst, (1976, p. 223) quienes definen la marca como un signo sensible puesto sobre un producto o acompañado a un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.

Nava(1985), empleó que se entiende por marca es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.

Bertone & Cabanellas de la Cuevas citan a Etcheverry, (1983, p.424) quien emplea "que la marca es el signo distintivo aplicado a los productos para distinguirlos de sus similares".

Ricardo Bendaña (2003), define que la marca es todo signo apto para diferenciar un producto y servicios de otros, al poder diferenciar productos y servicios de otros similares la hace un signo distintivo, y se entiende por signo distintivo aquel capaz de identificar los bienes o servicios particulares a los que se aplica, y de distinguir productos y servicios colocados en el mercado.

## 1.2. Consideraciones Legales

La Ley No. 380, define el concepto de marca como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios.

La Ley 17/2001 de Marcas de España, indica que se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

La legislación mexicana de propiedad industrial define la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

La Ley de Marcas de Costa Rica manifiesta que " marca es cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerárseles estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a lo que se apliquen frente a los de su misma especie o clase."

En conclusión, las definiciones doctrinales citadas y las leyes señaladas en este apartado nos permiten comprobar lo que caracteriza a una marca, como es la de ser un signo solo o combinado, aplicado a productos o servicios con la finalidad de diferenciarlos de otros similares, que sean de la misma especie o clase, y que pertenecen a distintas personas.

## 1.3. Importancia de las Marcas

OMPI (2006), en su obra manifiesta que la marca es un instrumento de gran importancia, no sólo por que distingue bienes y servicios dentro del mercado, sino también porque da una protección jurídica al titular de la misma, además de servir como medio de control de calidad de producción en las empresas.

Tiene como finalidad esencial distinguir mercancías y servicios que brindan las distintas empresas o personas en el mercado, es una garantía al consumidor, es una forma de atraer al público consumidor y aumentar el número del mismo,

además que han adquirido un importante valor económico al ser un gran factor de centralización de la clientela.

Por otro lado, Palma (1973) cita a Díaz (1946 pp. 25-26) considera que "la marca no vale en si como creación material, ni desde el punto de vista económico. Lo que vale es la reputación que el signo adquiere en el mercado como consecuencia de su uso aplicado a la distinción de determinados productos".

En conclusión la marca presenta tres dimensiones, primeramente es un elemento necesario para obtener la transparencia en el mercado, segundo desde el punto de vista del consumidor la marca es una herramienta que le permite diferenciar y escoger productos y servicios puestos al mercado, y finalmente desde la visión del empresario la marca es un medio de diferenciación que hace factible la publicidad, la producción de la clientela y la colocación de los productos o servicios en el mercado.

Al conocer las diferentes definiciones acerca de lo que se considera una marca, y su importancia en las diferentes dimensiones, consideramos básico tratar a continuación la importancia que genera el uso de la marca y la consecuencia por la falta del mismo.

## 2. La importancia del uso de la marca

La OMPI (2006), promueve el uso de las marcas en las legislaciones de la mayoría de los países miembros de dicho organismo, expresa la obligación de usar la marca registrada, cabe señalar que cada legislación tiene su particularidad, de ahí que el no uso de la marca puede acarrear consecuencias jurídicas negativas como lo explicaremos más adelante.

## 2.1. Definiciones de uso

## 2.2. Según las diferentes Legislaciones

El titular de una marca registrada, tiene la facultad de oponer contra terceros el uso de su marca en el comercio sin su consentimiento, y así gozar del beneficio de usarla de manera exclusiva.

Nuestra Ley No. 380, en su artículo 37 define el uso de una marca cuando los productos o servicios que ella distinga han sido situados en el comercio o se encuentran disponibles bajo esa marca teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos, servicios y las modalidades bajo las cuales se realiza la comercialización.

Se considera como uso de una marca el efectuado por un licenciatarario o por una persona autorizada, y será interpretado como realizado por el titular del registro, una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el Registro, el uso de la marca que difiera de la forma en que aparece registrada solo respecto de detalles que no alteran la identidad de la marca no será objeto de cancelación del registro ni disminuirá la protección, esta medida impide que se registre una marca de una forma y que se utilice de otra con el fin de imitar a un competidor y posteriormente declarar que la tiene registrada.

Cuando el uso empezara después de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de concesión, tal uso evitará la cancelación si se hubiese iniciado al menos tres meses antes de la fecha en que se haya presentado la solicitud de cancelación.

Es de importancia hacer mención de lo dispuesto por el artículo 27, actos que constituyen uso de un signo en el comercio dicho artículo complementa al artículo 26 que se refiere a los derechos exclusivos.

Al enumerar los actos que establecen uso de un signo en el comercio, sólo basta que el uso se dé en pequeñas cantidades para que se realice el acto. Y no atendiendo a las tres dimensiones que manifiesta el artículo 37.

Son actos que constituyen uso de un signo en el comercio:

- 1) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios usando el signo.
- 2) Importar, exportar, almacenar o transportar productos usando el signo.
- 3) Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado, y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
- 4) Adoptar o usar el signo como nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica.

La Ley de España en su artículo 39 establece la obligación del uso de marca, y se entiende como uso el empleo real y efectivo de la misma para los productos o servicios para la cual fue registrada. Se entenderá como uso el efectuado por un licenciatario.

El artículo 66 de la Ley de Guatemala, expresa que se entiende que una marca registrada deberá usarse en el comercio como tal aparece en su registro sin embargo el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada respecto a elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no se considerara motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que el mismo otorga.

La Ley reconoce el uso de la marca por parte de un licenciatario y se considerara como efectuado por el titular del registro, para los efectos relativos al uso de la marca.

El artículo 40 de la Ley de Costa Rica expresa que una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteren la identidad de la marca, no será motivo para cancelar ni desminará la protección que le confiere.

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como realizado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marcas.

Las diferentes legislaciones tienen en común:

- Se considera como uso de una marca el efectuado o por licenciatario u persona autorizada.
- Una marca deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro.
- El uso de la marca que difiera de la forma en que aparece registrada respecto a detalles no será motivo de cancelación.

### 2.3. Desde el punto de vista de diferentes autores

Ricardo Bendaña en su obra *La Comparación de Marcas Denominativas* en las que intervienen elementos carentes de Distintividad, manifiesta que el requisito para conservar en vigencia el registro de una marca, es que ésta deba ser utilizada en el comercio, lo anterior se ha generalizado a causa del artículo 19 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio entró en vigor el 1º de enero de 1995, es hasta la fecha el acuerdo multilateral más completo sobre propiedad intelectual, (en lo sucesivo se denominará ADPIC) el cual requiere que las leyes de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (eventualmente se denominará OMC) del 1º de enero de 1995 exijan el uso de la marca como una condición para mantener el registro.



Por el contrario el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, deja a opción de sus Estados miembros la exigencia o no del uso.

Agrega R. Bendaña que en el derecho de marca es necesario el uso efectivo de la marca, se entiende como uso efectivo, el uso público de una marca registrada para la venta de productos o prestación de servicios en el mercado relevante, de manera continua y en volúmenes acorde al tipo de producto o servicio.

Si se tratase de productos de uso masivo fabricados por una gran empresa, para que el uso de la marca se considere efectivo se necesitaran volúmenes de ventas mayores, que los que se requieren de una empresa mediana o si el producto fuera de consumo restringido.

Siguiendo con R. Bendaña opina que la marca debe ser usada como adjetivo, nunca como sustantivo, es obligación del titular del derecho marcario velar por que la marca sea usada siempre como adjetivo sobre todo en los anuncios publicitarios de la misma empresa, ya que de lo contrario el público consumidor comenzara a llamar al producto por su marca. Por ejemplo:

Una empresa que comercializa galleta con la marca PASCUALIN, debe velar porque en sus anuncios publicitarios la marca siempre sea procedida del sustantivo galletas, así: <<galletas PASCUALIN>> y bajo ninguna circunstancia se incite al consumidor a pedir o preferir <<PASCUALIN> >. La vigilancia efectuada por el titular marcario debe extenderse a que la marca sea utilizada apropiadamente en los medios de comunicación y hacer las aclaraciones pertinentes cuando sea necesario. (p.77)

Lo anteriormente mencionado hace que la empresa tenga como objetivo que el consumidor al escuchar o leer la marca la asocie con sus productos, pero no que el consumidor considere que la marca es sinónimo del nombre común del producto, ya que si eso pasara el consumidor no le prestara importancia pedir el producto por su marca, y que se le sea entregado un producto similar pero de otra marca. Además se corre el peligro de que la marca se vulgarice, al vulgarizarse el

signo pierde su significado como marca pasando a denominar genéricamente a los productos o servicios que protege.

Según Bertone & Cabanellas de las Cuevas, en su obra Derecho de Marcas Tomo II, citan que en el derecho comparado podemos encontrar diferentes posturas sobre el significado o lo que se entiende por el uso de una marca, estas posturas suelen dividirse en dos categorías, en algunos países solo es necesario cualquier uso de la marca, que indique el vínculo de ésta con el de su titular así como la relación que existe entre sus productos y servicios ofrecidos.

Por otra parte la segunda categoría es menos flexible, ya que se requiere que el uso que impide la caducidad consista en la identificación de productos o servicios, al ser vendidos o distribuidos. Los autores citan una serie de ejemplos como lo que ocurre en el Derecho alemán que se aplica el método de que sólo el uso de la marca en su función identificadora constituye uso con respecto a la caducidad del registro por falta de tal utilización, en el Derecho francés las normas son de especial inclinación en la materia, se exige un uso comercial real de la marca, se requiere que las marcas cumplan función identificadora, no basta los acciones preparatorias de los actos de comercialización.

Añaden los autores, que no cabe duda de las ventajas que acarrea el uso de la marca en la mayoría de los casos pero pueden existir razones de peso para no marcar ciertos bienes, es el caso de ciertos bienes fungibles en los que no es necesario la colocación de marca, como es el caso de los productos perecederos o frescos como carnes, pescado, frutas, la marca no es a nivel de consumidor final una razón de compra.

Cuando los productos han sido fragmentados en cantidades de compras mayoristas o minoristas puede presentarse en los envases, cajas, latas marcas individualizadora y ser objeto de compra en la comercialización por medio de los supermercados, la venta se da menos cuando es a través de minorista de tipo tradicional. En la fase de comercialización existe la política de marcas

independientes, las cooperativas de consumo y supermercados impulsas sus propias marcas que denotan productos que adquieren de una fuente sin marcas.

Hermenegildo Baylos (1993), establece que la marca debe ser motivo de una utilización efectiva y real para los productos o servicios para la cual fue registrada, por ejemplo en España la trascendencia que tiene el cumplimiento de esta obligación tiene dos normas importantes: el uso efectivo como se encuentra inscrito en la Oficina Española de Patentes y Marcas y el carácter de uso según la Ley Española.

Existen dos normas mas que tienen un vínculo con la obligación del uso de la marca y es que la marca se entenderá como usada cuando utilizada por un tercero con el consentimiento del titular y el otro es el uso en relación a los productos o servicios de la misma clase del nomenclátor internacional o que sean similares o a bienes y servicios con respecto a los cuales el uso de la misma marca por un tercero pueda originar riesgo de asociación por parte de los usuarios con el origen de los unos con los otros.

Otamendi (2003), expone que no es una novedad la obligatoriedad del uso de la marca, siendo un requisito fundamental para mantener el derecho de la misma, el uso debe realizarse para impedir que la marca caduque, y así posibilitar que la marca pueda ser renovada al realizarse su vencimiento, además sin el uso en cierto momento la marca podría ser suspendida, así que su aporta una pieza esencial en el registro.

En su estudio Otamendi comenta que la Ley de Argentina establece la obligación de uso pero no da definición ni los requisitos de cuando se cumple, menciona que el uso debe realizarse en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio, en cuanto a la prestación de servicios basta con que se ofrezca el servicio distinguiéndolo con una marca, en el caso de los productos si estos no llevan en su envase la marca no se considera como uso, ya que al no haber una colocación de la marca no podría haber una distinción entre los productos, sin

embargo explica el autor que existen ciertas situaciones en las que sin la colocación de la marca se considera que hay un uso marcario.

A lo anterior Otamendi (2003), cita el ejemplo siguiente:

Previo al lanzamiento de un producto, se realizan a veces campañas publicitarias intensas y costosas que anuncian el lanzamiento del producto. En ellas se hace conocer, se publicita, la marca con que se venderá el producto. Hay casos en los que hasta se mantiene oculto el producto de que se trata, no así su marca. No hay aquí aplicación, ni producto en el mercado, de un acto preparatorio y anterior a la comercialización que no pueda ser negado. Para que este uso tenga valor deberá haber continuidad entre la campaña y la aparición en el mercado del producto con esa marca. (p.169)

Agrega Otamendi, en cuanto al uso de una marca sin registrar manifestando que existen una cantidad de casos donde se ha reconocido valor a la marca usada frente a una que es registrada con posterioridad. Se ha sostenido reiteradamente que este criterio, "de excepción, funciona cuando un tercero sin escrúpulos pretende inscribir una marca que es usada intensamente por quien no la ha registrado y tiende a evitar que se consuma un despojo contrario a la moral". Y "obedece, no sólo al propósito de evitar maniobras de mala fe de su contrario..." "sino también a los efectos de defender una clientela formada mediante esa utilización".

En estos casos los tribunales no siempre recurrieron a la Ley de Marcas para decidir en favor de la marca no registrada. Lo hicieron apelando a los principios generales del Derecho y que no reconoce valor a los actos inmorales o contrarios a las buenas costumbres.

El uso sin registro ha sido un motivo suficiente para oponerse con éxito al registro de una marca solicitada con posterioridad al mismo, para servir de base para anular una marca registrada posterior y también para rechazar con éxito una

oposición deducida a la solicitud de su registro. Hasta se ha reconocido "en la medida en que han sido intensamente explotadas y que a su amparo han formado una clientela su titular puede solicitar el cese de uso de una marca confundible".

Nava (1985), expresa que la Ley de México exige el uso efectivo de la marca, y se entiende como uso efectivo la comercialización del producto o servicio que ampara en volúmenes y condiciones que corresponden a una efectiva explotación comercial a juicio de la Secretaría de Industria y Comercio. Si no se comprobara dicho uso de la marca dentro de los tres años siguientes a su registro, la marca se extinguirá.

Agrega Nava que la obligación del uso efectivo de la marca es debido a la pretensión de evitar la proliferación de registros de marcas que no se utilicen. En la actualidad el uso obligatorio es una tendencia generalizada por la mayoría de los países, en el caso de México se suprimió la renovación por no uso de la marca ya que era un medio que propiciaba la especulación y negociación de dichas marcas.

Verónica Hermida expresa que el registro de una marca genera uso de derecho o uso jurídico, por lo tanto es aplicable el concepto de uso establecido por nuestra legislación, en cambio el uso de la marca sin registrar produce un uso de hecho, es decir la marca es simplemente usada, como lo es una marca utilizada de buena fe, ambos usos gozan de protección, con la diferencia que, el uso de buena fe es una causal de oposición por lo tanto se debe de presentar una solicitud de registro de la marca, y debe de demostrarse que se ha utilizado durante seis meses, al final para que se obtenga una protección más eficaz es recomendable que sea registrada.

Por otro lado Hermida plantea que el parámetro de uso de una marca, es la demanda del mercado, que tiene como finalidad satisfacer al público consumidor, una marca no puede introducirse al comercio si no abastece a los usuarios, ya que puede considerarse como una falta de uso, el titular de la marca

afectada debe probar el uso dado a la marca, y esto puede ser mediante un estudio de mercado.

Lazo manifiesta que al momento que se registra una marca se derivan derechos exclusivos, como es el beneficio que tiene el titular de una marca al impedir que un tercero utilice sin su consentimiento la misma y los demás actos establecidos en el artículo 26 de la Ley No. 380, la limitante de estos derechos exclusivos surge al momento de que estos no son puestos en uso, ya que si no se usa una marca, no está cumpliendo con su función de identificar productos o servicios al introducirla al mercado para su comercialización, no se puede proteger una marca que no esté en uso, de esta manera se pierde el derecho y se cancela por la falta de uso, ya que como hemos mencionado una marca que no es utilizada es un estorbo para los posibles competidores.

En el siguiente apartado, comentaremos una de las formas de extinción del derecho de propiedad de las marcas, según nuestra legislación las causales de terminación son: la renuncia a un registro, por la generización de la marca, nulidad del registro, caducidad y la cancelación por falta de uso. Al ser el uso de la marca el objeto de nuestra investigación es de importancia conocer lo que genera la falta de uso.

### 3. La cancelación por falta de uso en las diferentes legislaciones

Esta forma de extinción del derecho que posee el titular de la marca ha venido evolucionando en las leyes marcarias, con esta figura se reduce la cantidad de registros existentes de marcas que no son utilizadas y obstruyen el registro de nuevas marcas, se le pondrá fin a la multiplicidad de las marcas de reserva y marcas de defensa que no cumplen con la finalidad principal de las marcas de identificar y distinguir el origen de los productos.

La Ley No. 380, regula en los artículos 36 al 39 y en el Reglamento en el artículo 48 la cancelación por falta de uso de una marca, debe tomarse en cuenta que es

obligatorio el uso de las marcas que han sido registradas; el no uso de una marca puede llevar a la cancelación del registro, la autoridad judicial competente podrá cancelar el registro si la marca no se hubiera puesto en uso durante los tres años ininterrumpidos precedente a la fecha en que se inicia la acción de cancelación.

Es importante señalar que la falta de uso puede afectar solamente uno o varios productos, el efecto de la acción por falta de uso tendrán como finalidad eliminar de la lista de productos protegidos por la marca que no han sido puestos en uso, se resolverá reduciendo o limitando la lista de productos o servicios contenidos en el registro.

La Ley de España su artículo 39 referente al uso de la marca regula la falta de uso, expresando que si la marca no fue objeto de un uso efectivo para los productos y servicios para los cuales fue registrada en un plazo de cinco años a partir desde la fecha de publicación, o si tal uso fuese suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años la marca quedará sujetas a sanciones. A menos que el titular de la marca presente pruebas que justifiquen la falta de uso.

La legislación de Guatemala, manifiesta que a petición de cualquier de toda persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación, dicha solicitud no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha de registro de la marca. La cancelación por falta de uso podrá solicitarse como defensa contra una objeción en el registro, una oposición de tercero al registro de la marca. En estos casos la cancelación será resuelta por la autoridad competente.

La Ley de Marca de Costa Rica en su Art. 39 regula la cancelación del registro por falta de uso de la marca, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelara el registro de una marca cuando no se haya usado en dicho país

durante cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, la acción no procederá antes de transcurridos los cinco años a partir desde la fecha de registro.

### 3.1. El uso y la cancelación por falta de uso según los acuerdos y convenios suscritos por Nicaragua

En el acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, Nicaragua se compromete a exigir el uso de la marca para mantener el registro de la misma, y regula la cancelación del registro de una marca a consecuencia de la falta de uso, dicho Acuerdo entre Nicaragua y Estados Unidos expresa: que cada una de las partes exigirá el uso de la marca para mantener el registro. El registro podrá cancelar por falta de uso únicamente después que pase como mínimo un período ininterrumpido de falta de uso de tres años ininterrumpidos, a menos que el titular justifique la falta de uso.

El ADPIC, reconoce el uso de la marca, manifestando que “para mantener el registro de una marca se debe exigir el uso de la misma, el Registro sólo podrá anularse luego de un período ininterrumpido de falta de uso, al menos que el titular de fábrica demuestre que hubo razones basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso.

Por el contrario el Convenio de París no requiere el uso de la marca ni regula la figura de la cancelación por falta de uso, deja a opción de los Estados Miembros la exigencia o no del uso.

Expresa el Convenio de París que si en un país fuese obligatorio el uso de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su falta de uso.

Es importante tener en cuenta que en determinadas situaciones la falta de uso puede ser justificada y así no perder su uso, dichas situaciones pueden ser de diversas índoles, y estas serán valoradas por la autoridad que decidirá sobre su



cancelación, y deberán ser probadas por el titular de la marca, o por otra persona apta para ello. La marca únicamente se cancelará cuando el titular no justifique la falta.

Entre las causales de justificación podemos encontrar: acontecimientos ajenos a la voluntad del titular, negligencia de un tercero que impida el uso, circunstancias de fuerza mayor como catástrofes naturales, incendios, terremoto, restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios que protege la marca.

### 3.1.1. Prueba del uso de la marca

La Ley No. 380, indica en su artículo 39 que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la misma; pudiéndose demostrar dicho el uso por cualquier medio de prueba admitido por la ley, para ello deberá probar que la marca se ha usado efectivamente.

El Código de Procedimiento Civil, en el Art. 1117, establece los medios de prueba los cuales son:

1. La cosa juzgada.
2. Los documentos.
3. La confesión.
4. La inspección del Juez.
5. Los dictámenes de peritos.
6. La deposición de los testigos
7. Las presunciones e indicios.

La Ley de Costa Rica establece que la carga de la prueba del uso corresponderá a la persona que alega la nulidad. Otras leyes contemplan que es el titular de la marca quien tiene la obligación de probar el uso de la marca, como es el caso de la Ley de Guatemala, Honduras y Panamá.

En México es considerado que la inspección de las autoridades es el medio más apto de prueba. Nava (1985), niega el valor probatorio de facturas al opinar que son documentos privados, la doctrina francesa al respecto le da menos valor a la publicidad como una prueba de uso a las marcas.

Por su parte Bendaña (2003), manifiesta que las facturas si deben de ser consideradas como medios de prueba, si son emitidas por los establecimientos y se corroboran, con la contabilidad de los mismos, puesto que no es obligatorio otorgar documentos públicos para la compra de bienes muebles, también considera Bendaña que la publicidad es otro medio de prueba válida para demostrar el uso de la marca. Lazo opina que el registro de una marca sirve como medio de prueba y de esa manera demostrar que la marca si ha estado en uso.

#### 4. Signos que pueden constituir una marca

En este apartado trataremos los signos que pueden y no pueden constituir una marca, siendo de gran importancia saber las limitaciones que podemos tener al momento de querer registrar un signo como marca, y conoceremos el trato por parte de las diferentes legislaciones.

En el artículo 3 de la Ley No. 380 las marcas podrán consistir, en palabras o conjuntos de palabras, frases publicitarias, letras, figuras, etiquetas, líneas, franjas, combinación, combinaciones y disposiciones de colores, sonidos, olores y otros signos perceptibles.

Así mismo puede consistir en su forma, presentación de los productos, de sus envases, envolturas y de los medios o locales que venden los productos o servicios correspondientes, entre otros signos.

La Ley de Propiedad Industrial de México, establece en su arto. 89 los signos que pueden constituir una marca, como son las denominaciones figurativas visibles suficientemente distintivas capaces de identificar los productos o servicios entre los otros de su misma especie o clase. Las formas tridimensionales, nombres

comerciales, el nombre propio de la persona física siempre y cuando no haya confusión respecto a una marca que se encuentra ya registrada o un nombre comercial ya publicado.

La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, en su artículo 16, determina los signos que pueden formar una marca, siendo similar a las legislaciones anteriores, en esta pueden consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos, envases envolturas, indicaciones geográficas ya sean nacionales o extranjeras siempre que sean distintivas y que no cree confusión entre los demás bienes y servicios para los que se utilice la marca.

Por su parte la legislación española en su artículo 4 dispone una serie de signos en particular podrán constituir una marca, palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas, imágenes, figuras, símbolos y dibujos, formas tridimensionales, envoltorios, envases, forma del producto, los sonoros.

#### 4.1. Signos que no pueden constituir una marca

La OMPI (2006), considera que se establecen ciertas prohibiciones de registro con la finalidad de proteger a los competidores contra el monopolio de un signo o una denominación que debiera de permanecer de forma libre y disponible a favor de los empresarios que laboran en sector comercial.

Prohibiciones absolutas.

Se derivan directamente de la ley, sin ningún tipo de comparación con registros o derechos anteriores, se refieren a la aptitud distintiva del signo.

Entre ellas podemos apreciar la principal cuando un signo carece de distintividad, cuando es contrario a la moral y al orden público, signos que sean ofensivos a religiones, ideas, personas, signos susceptibles de causar confusión o engaño

sobre la procedencia geográfica, signo que designe, o describa o califique las características, cualidades u otros datos correspondientes al producto o servicio que se desee identificar, colores aisladamente considerados o sea un solo color, entre otros apartados

Con la excepción de los incisos e y f del artículo 7 de la Ley No. 380, estableciendo que un signo podrá ser registrado como marca cuando la persona que solicita el registro la hubiese estado usando en el país y tal uso ha obtenido la suficiente aptitud distintiva respecto de los productos o servicios aplicados, agrega G. Bendaña que esta disposición significa una novedad a nuestro sistema ya que dichos signos no meritaban ninguna protección, además podemos apreciar también el valor que se le da al uso de la marca.

Prohibiciones relativas.

En función a su registrabilidad, en posibles perjuicios a titulares de derechos anteriores.

Como anteriormente mencionamos la marca es también una protección al titular que la ostenta, la ley deja claro una serie de elementos que evita que se perjudique un derecho ya adquirido por una marca ya registrada, a continuación indicaremos algunas.

Cuando un signo es similar a una marca ya registrada o este en proceso de registro en el país, por un tercero a partir de una fecha anterior, además que distinga los mismos bienes y servicios, si su uso pudiese causar riesgo de confusión o asociación con esa marca ya registrada.

Signos que constituyan una reproducción, imitación, transcripción total o parcial a un signo distintivo, notorio y conocido que pertenezca a un tercero y como consecuencia pueda ocasionar confusión, aprovechamiento injusto.

Cuando el signo afecte el derecho de la personalidad de un tercero, nombre, firma, imagen, que el signo sea contrario a un derecho de autor, o de un derecho de propiedad industrial. Es inadmisibles cuando el signo sea idéntico a otro que se haya venido utilizando de buena fe en el territorio nacional por un tercero, entre otros.

Por otro lado la legislación mexicana, emplea como signos inadmisibles las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas que se expresen de manera dinámica, nombres técnicos o de uso común que pretendan ampararse con la marca, letras que contengan colores asilados.

Denominaciones, figuras, formas tridimensionales que puedan engañar al público o inducirles al error, títulos de obras intelectuales o artículos, incluso títulos de publicaciones periódicas, denominaciones geográficas propias o comunes entre otros.

Otamendi en su obra Derecho de Marcas, nos señala algunas excepciones de signos que no pueden constituir una marca, entre ellos están los que carezcan de poder distintivo, las denominaciones y signos genéricos, designaciones usuales y descriptivas, palabras de idioma extranjero.

Las designaciones usuales se utilizan para un producto donde se incorpore las palabras extranjeras, los genéricos los cuales no definen directamente el objeto, sino la categoría, especie y género del mismo, por ejemplo mueble, motor, asiento. Las descriptivas porque van en relación a su función, cualidad, por ejemplo decir transparente para vidrios, confortable para cama, en esta categoría podemos mencionar a los adjetivos calificativos.

Otros signos inadmisibles se encuentran los vocablos que pasaron al uso general, nombre usuales, corrientes utilizados como adornos y no como característica, el uso generalizado carece de capacidad distintiva, además es de dominio público un ejemplo sería los envases de toda clase utilizados por quienes venden productos iguales o diferentes como los envases de botellas de agua, refrescos etc.

Baylos (1993), en su obra trata el tema acerca de las prohibiciones absolutas, es decir las que excluyen signos no aptos para ser registrados mencionando los signos genéricos para distinguir productos o servicios, los que se conformen de signos e indicaciones que son útiles para el comercio, se prohíben la inscripción del signo por sí solo, los que van en contra del orden público, las buenas costumbres, los inducibles a error sobre su naturaleza, procedencia geográfica y las particularidades de los bienes o servicios.

En las prohibiciones relativas se encuentran que no puede registrarse los signos que por su identidad fonética, gráfica con una marca ya registrada o solicitada para designar bienes o servicios similares o idénticos susceptible a confusión en el mercado ya sea utilizada para un nombre comercial o rótulo.

Los elementos que sirven de pautas para determinar las incompatibilidades son primeramente la comparación entre las marcas su identidad y la identidad de los productos o servicios a los que las marcas designan.

Por su parte la OMPI (2006), establece las prohibiciones absolutas dentro de las cuales están los signos genéricos. Se entienden por signos genéricos los que identifican o designan el género o la categoría a la cual pertenece el producto o servicio a distinguir con la marca. Por ejemplo el término de leche no puede ser utilizado como marca de productos lácteos, ya que crearía una confusión con el nombre del producto y no podrán ser distinguidos en el mercado, es importante mencionar que si se llegara a otorgar el registro de estos signos se le estaría otorgando al empresario una herramienta legal para que impida que los demás empresarios usen dicha expresión para la distribución de sus productos.

El carácter genérico de un signo puede ser que siempre se haya sido la designación de ese producto, o puede presentarse debido a su vulgarización, cuando para el público consumidor designado bien o servicio le recuerde su género o características como es el caso de KOTEX, KLEENEX Y ASPIRIN que

primeramente se originaron como marcas pero después se paso a constituir el nombre común del producto.

Para que una denominación se tenga como genérica no es indispensable que aparezca en los diccionarios sino que puede ser una palabra que exista en el diccionario pero que en el lenguaje corriente se le dé un significado que no le corresponda por ejemplo en el caso de Venezuela que utilizan la palabra Frías para nombrar cervezas. Una marca será genérica cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como es el servicio al cual se aplica o la indicación del origen empresarial.

Es importante señalar que la Ley No. 380, estipula la terminación del registro de una marca a causa de la generización de la marca, a pedido de cualquier persona interesada, para que la autoridad judicial competente pueda cancelar el registro o la limitarlo, deben concurrir los siguientes hechos: el desconocimiento por parte de público de que la marca señala un origen empresarial determinado, la necesidad de que los competidores usen el signo a causa de la ausencia de otro nombre o signo adecuado para designar los bienes o servicios determinados en el comercio y por último el uso generalizado de la marca por el público y los medios comerciales como signo genérico del bien o servicio.

Las prohibiciones de los signos genéricos hacen mención a aquellos signos que consistan en denominaciones o representaciones geográficas así mismo a los nombres técnicos de los productos o servicios un ejemplo de ello es que se dan en el caso productos farmacéuticos o químicos, el público puede no saber de ellos pero son uso determinante para su fabricación y distribución.

Lo fundamental es que una marca no se transforme en genérica, para ello debe de utilizarse el nombre del producto además de la marca, así el titular informará al publico que su marca determina un producto específico.

En cuanto a los signos descriptivos no podrán ser registrados como marcas, ya que son denominación que se limitan a informar de manera directa a cerca de las

características, funciones, usos, valor, lugar de origen. Las expresiones descriptivas deben de uso libre por parte de los competidores, inclusive pueden ser de uso necesario en la distribución de los bienes o servicios, otorgar protección a un signo descriptivo dificultaría que terceras personas lo puedan utilizar de forma legítima.

Es prohibido el registro de signo que pudieran estar formados por pequeñas variaciones de denominaciones descriptivas, para establecer la distintividad en este tipo de signos se debe considerar las reacciones e interpretaciones que pueda tener el público consumidor, al ser variaciones no relevantes el consumidor no lo diferenciara de la denominación descriptiva y carecerá de lo esencial que es el carácter distintivo.

Los adjetivos calificativos forman parte de los signos descriptivos, pero estos pueden ser registrables siempre y cuando no tengan una relación estrecha y sustancial con el producto además de que no describan las características primarias de los productos o servicios.

Por otra parte encontramos otros adjetivos calificativos que no hacen alusión a cualidades de los productos o servicios más bien son utilizados para realzar las características que pueden anunciarse de cualquier producto o servicio, dichos adjetivos están formados por palabras que destacan de diferentes maneras las cualidades reales de los bienes y servicios por el ejemplo las denominaciones como: extra, fino, mejor, fuerte.

En fin tanto los signos genéricos como las denominaciones descriptivas no podrán ser registrados como marcas, salvo que estén formados exclusivamente de algún otro componente denominativo que les otorgue distintividad en su conjunto.

## 5. Funciones de la Marca

Nuestra legislación no establece las funciones que tienen las marcas, por lo tanto, es necesario conocer las doctrinas respecto a este tema.



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

- a) Función Distintiva o Identificadora.
- b) Función Indicadora del origen de Procedencia.
- c) Función Indicadora de Calidad.
- d) Función de Publicidad.

a) Función distintiva o identificadora:

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

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

b) Función indicadora del origen o procedencia.

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

Le brinda seguridad al consumidor, ya que esperan que los productos o servicios distinguidos con una marca provengan de una misma fuente, esto significa que el consumidor al adquirir determinado producto por ejemplo una crema para el

cuerpo, espera que siempre venga de una misma fuente una empresarial, puesto que sería inaceptable que al adquirir dicho producto algunas veces fuera fabricado por una y otras veces por otra. De ahí que no pueden coexistir en el mercado dos marcas iguales o muy similares, solamente pueden coexistir si pertenecen al mismo titular.

c) Función indicadora de la calidad.

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

d) Función de publicidad.

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

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

Ahora bien a manera de continuación mencionaremos brevemente las otras funciones que aportan los autores a cerca de las funciones de las marcas, estas son:

e) Función competitiva.

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

La competitividad tiene como límite el mal uso que le den a la misma, al momento de que las empresas opten por los actos de competencia desleal para las otras empresas que compiten en el mercado, nuestro país sanciona la competencia desleal, además es una forma de proteger al público consumidor frente a tales actuaciones desleales.

f) Función de protección del titular de la marca.

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

g) Función de protección del consumidor.

Se refiere a que los consumidores puedan contar con una serie de herramientas al momento de la compra de un producto o a la prestación de un servicio, como son: la información, el poder conocer los distintos bienes y servicios ofrecidos, el mejoramiento de calidad de los productos, servir como garantía al consumidor al conocer el producto que está adquiriendo, su origen, evitar las confusiones entre las marcas, darle al cliente una facilidad al momento de escoger.

Como observamos cada autor, emite una opinión similar acerca de las funciones que desempeñan las marcas, no cabe duda que la función primordial es el de poder distinguir bienes y servicios, Bertone & Cabanellas de las Cuevas

emplearon que las demás funciones son secundarias a la antes mencionada. Por su parte la OMPI expreso que todas estas funciones se relacionan entre si y cada una juega su papel en el tráfico económico.

Para finalizar Guy Bendaña en su libro Estudio de las Nuevas Leyes de Propiedad Industrial nos expresa los caracteres esenciales de las marcas.

a) Distintividad.

La marca debe de ser original y novedosa,

b) Originalidad.

No debe de estar formada por términos genéricos ni descriptivos, ni indicar sus características.

c) Novedad.

Como hemos visto la marca tiene la característica esencial de identificar, distinguir los bienes o servicios de otros similares en el mercado competidor, por eso es importante que no sea motivo de confusión entre las otras marcas existentes, a esto se le conoce como novedad, el tener la capacidad de poder sobresalir y distinguir esa marca entre las demás.

#### 5.1. Clasificación de las Marcas

La Ley No. 380 en el artículo 2, "Definiciones" define una serie de conceptos relativos a los signos distintivos tales como: Marca Colectiva, Marca de Certificación, Nombre Comercial, Nombre de Dominio; esas definiciones no comprenden todos los signos distintivos porque en la misma ley se puede encontrar otros signos de la cual solo da, el nombre, la forma de registrarse y otros aspectos relacionados con dicho registro; pero no da definición la ley de lo que debe entenderse por marca tradicional, mixta, figurativa o tridimensional.

Por su parte la doctrina se ha encargado de hacer clasificaciones exhaustivas y definir el alcance de cada signo distintivo superando de esta manera las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley No. 380. A tal efecto se citarán como la Ley No. 380 y la doctrina han abordado los temas antes mencionados como el concepto clasificación del signo distintivo.

A continuación mencionaremos los conceptos incorporados en la Ley No. 380 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos tales como:

1) Marca Colectiva: Son aquellas cuyo titular es una entidad colectiva, que reúne a personas autorizadas a utilizar la marca.

2) Marca de Certificación: Se aplica a los bienes o servicios cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca.

3) Nombre Comercial: Signo denominativo que identifica a una empresa o a un establecimiento.

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

Por otra parte el artículo 9 en el inciso 2 establece que en la solicitud se debe de acompañar cuatro ejemplares, cuando tuviera una grafía, forma o color especiales, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color, podemos observar que hace mención a tipos de clasificación de las marcas.

#### 5.1.1. Diferentes conceptos de Clasificación tratados por distintos autores

Mario Ibarra Palma en su obra Protección Marcaria en Nicaragua, establece estos tipos de clasificaciones de la marca:

- a) Marcas Denominativas: son combinaciones de palabras.
- b) Figurativas o Graficas y Emblemáticas: todo signo grafico o material.

- c) Formales, Plásticas o Tridimensionales: consisten en el medio material.
- d) Simples, Compuestas, Complejas y Mixtas: son combinaciones de palabras junto con signos.
- e) Marcas Industriales o de Fábrica: son aquellas que diferencian los artículos o mercancías fabricadas por una empresa específica.
- f) Marcas de Comercio: distinguen los productos que reparte una empresa mercantil, sin importar quién es su productor.
- g) Marcas de Servicio: diferencian las actividades desempeñadas por las empresas, destinadas a complacer necesidades generales, por ejemplo hoteles, servicio de transporte, alquiler de inmuebles, es decir actividades que no están dirigidas a lo industrial.
- h) Marcas Sonoras: aquellas exteriorizaciones verbales que sirven para diferenciar la frecuencia de una empresa de radio o de televisión, es decir que sin tener lirica podemos asociarla a una determinada empresa, por ejemplo en sonido de inicio del celular Nokia, nuestra sistema legal incluye los signos sonoros y si tienen carácter distintivos podrán ser registrables.
- i) Marcas Complejas: resultan de la combinación de una figura con una marca denominativa, por ejemplo la Marca Ferrari tiene como figura un caballo y la palabra Ferrari.

Por su parte Ricardo Bendaña Guerrero ha ampliado los conceptos y la clasificación antes mencionada en su libro La comparación de marcas denominativas en las que intervienen elementos carentes de distintividad.

Dicho autor la clasificación se deben atender a su estructura.

- a) Marcas Denominativas o Nominativas: Se entienden como marcas denominativas a las formadas solamente por letras, palabras, conjunto de palabras, lo más importante de esta marca es su disposición, tienen una cualidad y es que los consumidores al ser leídas pueden recordar su sonido.

- b) Marcas Gráficas: Están constituidas por dibujos, están más susceptibles a la vista del consumidor, recordando este su figura a esta categoría entran los emblemas, figuras retratos entre otros.
- c) Marcas Mixtas: es una combinación entre gráficos o dibujos con letras y números, marcas formadas por palabras junto con un dibujo, agregando también a conjuntos de palabras escritas en colores o formas.
- d) Marcas Tridimensionales: personifican la forma de un envase, recipiente o envoltura.

Atendiendo a su función identificadora se clasifican en marcas de: fabrica comercio y de servicio:

- a) Marcas de Fábrica: son las marcas puestas en los productos de varios fabricantes comercializados por una persona en particular.
- b) Marcas de Comercio: son marcas con las que se pueden identificar los productos de múltiples fabricantes, asegurando una calidad uniforme al consumidor.
- c) Marcas de Servicio: usadas para proteger los servicios prestados a favor de otro.
- d) Marcas Colectivas: son marcas utilizadas por muchos por ejemplo las cooperativas, los sindicatos entre otros, puede ser utilizada en productos y servicios por cualquier miembro que conforme la entidad, dicha marca debe ser acompañada con su reglamento de uso.
- e) Marcas de Certificación: denominadas también como marcas de garantía, su titularidad recae sobre una persona nada mas, con ella se debe de garantizar la calidad de los productos o servicios fabricados por las personas destinadas a usar la marca, al igual que la marca colectiva se debe de acompañar de un reglamento de uso.

R. Bendaña hace referencia a otros tipos de marcas además de los ya anteriormente referidos, a continuación indicaremos algunos de ellos.

- a) **Marcas Fuertes:** marcas fuertes son las que en ellas no hay una vinculación con el nombre común de los productos, este tipo de marcas es una gran ventaja ya que los demás competidores no tendrán base para determinar su uso similar, puede ser defendida de una manera segura, como ejemplo de esta clasificación, como marcas fuertes podemos encontrar a la Marca Coca Cola Company, la cual es reconocida a nivel mundial.
- b) **Las Marcas Débiles:** son lo contrario son las formadas por un signo que carece de gran poder distintivo que es determinante para considerarlo como marca, está expuesta a ser apropiada fácilmente, asociando también a que tiene una baja capacidad de venta al no poder el consumidor identificarse de una manera clara. Por otro lado una marca débil como Kotex o Gillete, las cuales se debilitaron a causa de que el público consumidor en vez de referirse al nombre del producto lo han sustituido por la marca.
- c) **Marcas Defensivas:** son defensivas las marcas que se registran para la protección de una marca muy relevante, el titular ante el miedo de que otro competidor pueda registrar una marca similar, registra su marca bajo esta figura.
- d) **Marcas de Reserva:** son marcas registradas por una empresa para el lanzamientos de productos en un futuro, con esto se evita que una marca éste expuesta a ser culpada por infracción, la empresa al momento de tener que retirar la marca acarrea una serie de problemas tales como una pérdida económica, mala imagen ante el público consumidor, además se evita la solicitud apresurada de una marca. Es determinante señalar que dichas marcas deben ser utilizadas en el período establecido.
- e) **Marcas de Casas:** son aquellas en las que el titular forma parte de su estructura, utilizadas en diversos productos o servicios, por ejemplo la Marca Bayer utiliza este nombre en todos sus productos aunque en su respectiva marca como Baygon.
- f) **Familia o Serie de marcas:** son las formadas por un mismo propietario, y tienen un carácter común, los comerciantes utilizan normalmente para diferentes productos marcas similares entre sí.



- g) Marcas de Fantasía: formadas por palabras inventadas o que no son parte del lenguaje común al que se está acostumbrado, pueden formarse también por letras, números, dibujos.
- h) Signos Evocativos: son palabras que insinúan alguna particularidad del producto, es decir que podemos llegar a tener una idea de él.
- i) Signos Genéricos: denotan la naturaleza, producción, calidad, procedencia de los productos y servicios en un lenguaje corriente.

Otamendi (2003), según su criterio realiza una clasificación de las marcas:

- a) Marcas de Fábrica: son aquellas que se utilizan para identificar al fabricante, a sus servicios o productos.
- b) Marcas de Comercio: son marcas que garantiza la confección de los productos oferentes en el mercado, otorgándole así al consumidor una cierta seguridad y de esta manera conservar su público.
- c) Marcas de servicio: identifica un servicio prestado, algo que puede ser solicitado, pudiéndose distinguir ese servicio en el mercado.
- d) Marcas colectivas: sus propietarios son varios, está formada por un signo igual, se diferencia de las demás por la forma en que es utilizada, siguiendo las reglas que establezca la entidad.
- e) Marcas de certificación: se aplica solamente al producto que ha sido puesto a un específico control de calidad, dicho control es determinado por el titular de la marca, y éste podrá permitir el uso a terceras personas que respeten las normas establecidas por el mismo. (Ver anexo No. 1)

## 7. Marca, uso y el Derecho de Competencia

El Derecho de Marcas y el Derecho de Competencia tienen una vinculación estrecha, debido a la evolución y la importancia que las marcas han adquirido en el mercado; al momento de colocar sus productos al mercado o de prestar sus servicios los empresarios pueden recaer en actuaciones de competencia desleal poniendo en riesgo su prestigio, economía, y al público consumidor.

Podemos definir el Derecho de la Competencia " como el conjunto de normas que regulan la actividad concurrencial para que prevalezca en el mercado el principio de competencia y la lucha ente los competidores se desenvuelva con lealtad y corrección." (Baylos,1993,p.253).

### 7.1. Derecho de Competencia

Para Hermenegildo Baylos Corroza el derecho de la competencia se divide en dos partes, por un lado está el derecho de las limitaciones de la competencia y por el otro la competencia desleal. El primero interpreta la postura del ordenamiento jurídico en cara a las restricciones interpuestas a la competencia por parte de los mismos competidores, quiere decir que no limita a la competencia más bien se establece lo legal e ilegal de las impuestas por los mismos competidores.

El segundo término es un sistema de disposiciones legales a la libertad de competir, prohíbe los medios y actos que son considerados irregulares e incorrectos. Para nuestro estudio trataremos la acción competencia desleal que será tratada a continuación.

### 7.2. Acción de competencia desleal

El Convenio de París emplea el concepto de competencia desleal como todo acto de concurrencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial, los países suscritos deben proporcionar protección eficiente en contra de la competencia desleal, unas de las formas de competencia desleal son los actos de confusión, engaño, imitación, aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio entre otras.

Siguiendo con el autor Hermenegildo, emplea que existe competencia ilícita o prohibida y la competencia desleal, la competencia ilícita es la práctica de una actividad concurrencial de la que hay que contenerse, puede tener su origen en la violación de una ley o un contrato, es decir que algunas actividades económicas no pueden ser hechas por algunos sujetos ya que están en la obligación de

abstenerse, en el caso de propiedad industrial podemos decir que lo que no está prohibido explícitamente, en competencia será legal y permisible.

Por su parte la competencia desleal es el otro semblante de la competencia prohibida, el ejercicio de la competencia está permitido, lo único prohibido son los medios cuestionables con la que se ejerza. La competencia desleal se da entre empresarios, en la forma de ejercer o comercializar el producto.

Un dato curioso es la opinión en cuanto a la competencia desleal y la propiedad industrial que emite el autor Baylos Corroza y es que considera incorrecto valorar que la competencia desleal forma parte de la propiedad industrial, dicha inserción es desatinada ya que el error está en concebir que todo acto de competencia desleal engloba el ataque a un derecho subjetivo del afectado, cuando lo verdadero es que sólo supone la falta de una obligación legal de emplear medios correctos y honrados para desarrollar tal acto de competencia.

Si bien es cierto que no forma parte de la propiedad industrial y que sólo incurre en la falta de ejercer de manera sana la competencia, no se puede negar que al efectuar tal acto reprobable, tiene como consecuencia una serie de afectaciones.

(Ibarra Palma, 1977, p.153) emplea "que a los competidores se le está permitido disputarse la clientela pero a condición de hacerlo con procedimientos honestos".

Continuamente se conocen conflictos de competencia desleal fundamentados en la falsificación o en la imitación de las marcas que tienen gran aceptación en el público, un ejemplo sería la marca Louis Vuitton la cual es muy falsificada con respecto a las carteras que ofrece, aún a pesar de que las leyes marcarias se esmeren en crear y establecer acciones civiles y penales aplicadas con el objetivo de prever una competencia orientada en la vía de la imitación. Al incurrir en la competencia desleal ya sea imitando una marca o darle la apariencia de otra etc., está en juego el capital monetario que una marca puede llegar a representar, además del prestigio de la misma y el impacto que puede causar en la industria.

La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, adoptada el 20 de febrero de 1929 en Washington D.C, entro en vigor el 2 de abril de 1930, ratificado por Nicaragua, dispone de un capítulo especial referente a la represión de la competencia desleal a fin de asegurar una competencia honesta, entre algunos actos están las falsas descripciones de los artículos, uso de palabras y otros medios con los cuales se pudiese engañar al público en el país donde se lleve a cabo los actos, las falsas indicaciones geográficas, todo acto o hecho contrario a la buena fe o al normal desarrollo de las actividades comerciales, industriales o agrícolas siendo injustos y prohibidos.

Lo anteriormente mencionado tiene la prohibición de ser producido, exportado, vendido y reproducido, es importante hacer señalamiento que los Estados que forman parte de dicha Convención realizarán publicidad en el Periódico oficial a las marcas que han sido solicitadas y posteriormente concedidas, de igual forma a las decisiones administrativas en las que se han pronunciado con la finalidad de brindar protección a las marcas. En Nicaragua, lo antes citado se realiza en La Gaceta, Diario Oficial dándole publicidad a la solicitud de registro de las marcas más no a la concesión de registro ni a las decisiones administrativas.

La coacción a la competencia desleal simboliza un provecho al productor dañado en sus intereses pecuniarios así como su prestigio. El comercio se basa en la libertad de todos los intereses, pero al momento de interponerse el engaño, el dolo sin un hecho eficiente que lo detenga, el prestigio de ese comercio y del mismo Estado queda en duda, tomándose en cuenta para futuros actos que puedan salirse de lo legal y permitido.

(Orúe, 2008, p.177) "define el derecho de competencia como el conjunto de normas que regulan la actividad concurrencial para que prevalezca en el mercado el principio de competencia y la lucha entre competidores se desenvuelva con lealtad y corrección."

El Derecho de Competencia no reglamenta el acceso al mercado, más bien regula la actuación del empresario, siendo la competencia su marco jurídico regulador de

dicha actuación, así que las empresas están en la obligación de mejorar la calidad de los productos y servicios ofrecidos, así mismo ofrecer un mejor trato y variedad de productos.

En cuanto a las prohibiciones de los actos de la competencia desleal, se protege esencialmente el interés de los empresarios, al sancionar las prácticas deshonestas entre los mismos y a la misma vez proteger al público consumidor de actividades como fraude, publicidad engañosa, maquinación dañosa, entre otras series de actuaciones que acarrea consigo un acto de competencia desleal, tanto para los empresarios como para los consumidores que son los receptores de dichas actuaciones.

Ley No. 380, en la parte referente a la competencia desleal, el artículo 104 señala que se considerará desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella que sea contrario a los usos y prácticas honestas en el ámbito comercial.

Por otro lado, la Ley estipula los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, y algunos de estos son:

1. Actos capaces de crear confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, servicio, la empresa o establecimientos ajenos.
2. El uso de indicaciones falsas que sean capaces de denigrar o desacreditar los productos o servicios la empresa o establecimientos ajenos.
3. El uso de la marca como signo cuyo registro este prohibido conforme el artículo 7 incisos b, i, h, k, entre otros, y el uso de un signo en el comercio cuyo registro este prohibido según el artículo 8 incisos b, d, e, g, y h.
4. El uso de un producto comercializado por un tercero para moldear, calcar, copiar, o de otro modo reproducir servilmente ese producto con el fin de aprovechar en forma parasitaria y con fines comerciales los resultados del esfuerzo ajenos.

5. Usar en el comercio un signo similar o idéntico al utilizado previamente de buena fe, por un tercero quien no lo pudo registrar por incriminado en las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 7 incisos e y f.

Frente a tales actos desleales cualquier persona interesada podrá solicitar al tribunal competente la constatación y declaración del carácter ilícito de un posible acto de competencia desleal. Además de la persona perjudicada por tal acto, la acción de competencia desleal podrá ser ejercida por cualquier organización o asociación que represente algún sector profesional cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.

Las disposiciones de los artículos 97 al 102 referente a las acciones por infracción de derechos serán aplicables en cuanto corresponda a acciones civiles o penales que se originen en contra de los actos de competencia desleal. Tal acción por competencia desleal prescribe a los dos años contados desde que el titular supo del acto de competencia desleal, o a los cinco años desde que se cometió por última vez el acto empelándosele el plazo que prescriba primero.

Para los autores Bertone & Cabanellas de las Cuevas (2008), la relación de las marcas y la competencia inicia por la función competitiva expuesta anteriormente por dichos autores, para que el fenómeno de la competencia tenga sitio se necesita que los consumidores sepan y puedan identificar los productos, así mismo que las empresas den a conocer las condiciones y la información necesaria de los productos que ofrecen en el mercado, por otra parte al entrar ya en competencia las marcas expuestas, pueden surgir la competencia desleal; las normas de competencia proporcionan una solución a los problemas que se surgen entre las diferentes empresas para promover sus productos o servicios en el mercado, es remarcable subrayar la importancia de estas dos grandes ramas dentro del mercado.

Para finalizar pudimos observar el trato que le dan a la relación entre estas dos ramas los diferentes autores y nuestra Ley expuestos anteriormente, el Derecho Competencia está permitido y entra en acción cuando las diferentes empresas

exponen sus productos al mercado y estos son ofrecidos , lo cuestionable son las acciones con las cuales los exhiben ya que se puede caer en la acción competencia desleal generando una serie de afectaciones de carácter monetario, prestigio y seguridad para las empresas y el público consumidor.

### **CAPÍTULO III: LAS MARCAS NOTORIAS**

Es de gran importancia tratar las Marcas Notorias, que con el paso del tiempo han tomado una posición muy importante en el ámbito del Derecho Marcario moderno, de manera nacional e internacional. Ciertas marcas notorias son conocidas por el público consumido, aún cuando no se encuentran registradas ni utilizadas en un país.

#### **1. Definición y criterios de notoriedad**

Nuestra Ley 380, no da una definición en sí de marca notoria, pero si expresa los criterios de notoriedad y de ahí poder deducir qué se entiende por marca notoria, de manera que si un signo no cumple con lo establecido no se le puede considerar como notorio, el primer requisito es el grado de conocimiento del signo por los miembros de un sector interesado dentro del país, la duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo ya sea dentro o fuera del país, existencia de antigüedad de cualquier registro del signo distintivo de igual forma en el país o fuera de este entre otros.

En su obra Temas de Derecho de Propiedad Industrial, Guy Bendaña define como marca notoria aquella que posee una amplia reputación, y que su uso por terceros podría originar confusión en relación a su origen o calidad de los bienes o servicios que distingue. En la práctica el Registro de Propiedad Industrial puede denegar un registro, al tener como base la probabilidad de una confusión con aquellas, aun cuando tales marcas no estuvieren registradas.

Por su parte Mario Palma Ibarra define la marca notoria como aquellas que son ampliamente conocidas que descienden de un determinado productor y que son amparadas por la ley en caso de que un tercero tenga la intención de usarla en países en donde sus titulares no las tuviesen inscritas, y si se llegaran a registrar tendría como efecto la confusión que se generaría entre los consumidores o el pensar que se derivan de mismo origen.



Para los autores Luis Bertone & Guillermo Cabanellas las marcas son aquellas que son ampliamente conocidas en un área de un determinado país por personas interesadas. Cabe señalar que para estos autores la marca notoria no tiene que tratarse de una celeridad excepcional, como se ha pensado, frente a esto nos encontramos con una marca súper notoria, celebre o de alto renombre, según las diferentes doctrinas como la holandesa, suiza belga entre otras, como señala Bendaña (1998, pag.55) "una marca puede ser muy bien notoria sin haber alcanzado la celebridad".

La Doctrina hace una clasificación de las celebres y las mundiales, se entiende como marcas mundiales a las que su notoriedad ha alcanzado al mundo en general y no ya a un país. En cambio las marcas celebres son las que además de alcanzar notoriedad gozan también de reputación de que los productos reconocidos por dicha marca son de alta calidad o que de la calidad que se necesita para complacer a los consumidores.

La notoriedad sobresaliente es la que se tiene en un país en donde se pretende la protección necesaria a las marcas notorias, es decir si la marca tiene la característica de ser notoria en un determinado país, se desea que se cuenta con el amparo necesario y se deberá demostrar que la marca es notoria en ese país.

Es de gran relevancia destacar que dichos autores estiman, que no se requiere del uso de la marca en el país en donde se aduce la notoriedad, sino el grado de conocimiento y relevancia por parte del público con la que se conoce la marca.

Los sectores convenientes para determinar dicha notoriedad son los consumidores reales o potenciales, las personas que forman parte de los canales de comercialización y los círculos empresariales vinculados con la aplicación del signo.

Robleto Arana & Hermida Baltodano (2008), en su obra emplean que no es necesario que la originalidad sea un requisito para lograr la notoriedad, ya que se encuentran marcas en el mercado que tienen el nombre de su empresa, otra

causa para establecer la notoriedad es su uso que no es una condición determinante puesto no constantemente se tendrá uso intenso de la marca para que se considere notoria, por el ejemplo la marca de automóviles Ferrari.

## 2. Uso no autorizado de la Marca Notoria

Para determinar el uso no autorizado de este signo notorio, se establecen en nuestra Ley los siguientes actos como el uso del mismo signo en su totalidad o de su parte esencial, reproducción o imitación el signo a fin de originar confusión respecto a sus productos, servicios, actividades similares en donde se utiliza el signo notoriamente conocido.

Constituye otro acto de uso no autorizado el utilizarlo en su totalidad o su parte esencial y que tal uso genere como consecuencias riesgo de confusión o asociación con el titular o legítimo poseedor del signo, un daño económico o comercial injusto al titular por una disminución de la fuerza distintiva, publicidad o valor comercial, un aprovechamiento injusto del prestigio del signo distintivo notoriamente conocido o cualquiera que fuese el medio de comunicación empleado.

Cuando un signo notorio distintivo haya sido inscrito indebidamente en el país como parte de un nombre de dominio por un tercero que no esté autorizado a petición del titular del signo notoriamente conocido la autoridad pertinente deberá cancelar o modificar el signo. Se debe tener en cuenta al resolver una acción relativa al uso no autorizado de la marca notoria, la buena o mala fe de la persona que adopto y utilizo esa marca.

La OMPI (1983), manifiesta el uso no autorizado de una marca notoriamente conocida para productos o servicios idénticos o similares, el factor determinante para establecer si el uso no autorizado de una marca notoriamente conocida tiende a crear confusión debe ser la impresión general que cause sobre el consumidor medio de la época y el lugar respectivos. Lo esencial de la protección de las marcas notorias es su reputación y no necesariamente su empleo en el

país, la reputación debe ser tal que haga posible la confusión o engaño de los consumidores en caso de que se admita el empleo no autorizado de la marca por un tercero.

Por otra parte, el uso no autorizado de una marca notoriamente conocida para productos o servicios diferentes, es decir para productos o servicios que no son aquellos que se utilicen legítimamente, algunas veces es posible que se incite a confusión a los consumidores aun en el caso de que una marca notoriamente conocida sea utilizada por una empresa distinta de su legítimo titular, para productos diferentes de aquellos para los que éste la utiliza, un ejemplo de antes dicho sería si una marca ha sido objeto de una gran publicidad en todo el país o en varios países durante un tiempo prolongado y la calidad de sus productos o servicios de que se trate ha generado que los consumidores asocie la marca con determinada procedencia y su calidad.

El uso no autorizado de la marca notoriamente conocida puede inducir a confusión a los consumidores en cuanto al origen de esos productos y su calidad, además es importante que los consumidores se encuentren protegidos frente a estos actos de confusión.

### 3. Protección de la Marca Notoria

Con respecto a la protección de la marca notoria en su obra antes mencionada, Guy Bendaña señala que dicha protección está amparada en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de Marzo de 1883 ratificado por Nicaragua que más adelante lo citaremos, de igual forma el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá entró en vigencia el primero de enero de 1994 entre Canadá, México y los Estados Unidos, con el propósito de crear una zona de libre comercio en el 2010, se rige de acuerdo a las reglas establecidas por la OMC, del cual Nicaragua forma parte en su artículo 9 establece la protección a una marca notoria expresando la prohibición de registrar como marca una reproducción, imitación reproducción ya sea parcial o total de un signo distintivo notorio por un tercero, en cualquiera de sus productos o servicios, y que

uso pueda causar error o confusión en cualquier parte de los Estados sujetos al Tratado.

Mario Ibarra Palma en su obra anteriormente mencionada considera que la protección que se le proporciona a este tipo de marcas constituye una forma de coacción a la competencia desleal, la principal labor del Derecho de Marcas es brindar la protección necesaria al usuario titular que registre su signo pero únicamente para determinada clase de productos, y de manera excepcional cuando el signo distintivo ha alcanzado tal notoriedad, y así mismo evitar este tipo de deshonestidad en la competencia.

El alcance de dicha protección a las marcas notorias se debe estipular mediante la clasificación de los signos distintivos en débiles y fuertes, es interesante la propuesta hecha por el autor Palma Ibarra ya que como sabemos lo principal es otorgarles la protección a las marcas que son inventadas con el fin de distinguir los bienes o productos de un preciso productor, es decir las marcas fuertes, puesto que cualquier imitación aproximada da a conocer la mala intención del imitador de querer confundir a los consumidores, y lo que es sancionado por las leyes de los diferentes países, en cambio las marcas débiles están expuestas a no impedir ese tipo de uso o registro de marcas similares, ya que carecen de distintividad al estar compuestas por palabras corrientes o de uso común.

Esta protección ha cogido gran importancia, al incremento que se ha dado en el tráfico internacional y de la evolución que ha tenido el Derecho de Marcas, acompañado también del crecimiento de los medios de publicidad que sirven como rampa a la notoriedad de dichas marcas.

Hermenegildo Baylos establece acerca de la marca notoria o de re nombre, en la práctica el usuario titular de la misma, tiene el poder impugnar dicha marca frente a un tercero, debe de seguir los siguientes requisitos como el de probar el uso de la marca notoria antes de la inscripción registral de la marca que ha solicitado el tercero, además debe probar la notoriedad de uso extra registral de la marca. La

reclamación podrá avanzar si se determina que puede crear confusión la marca solicitada con la marca notoria.

Dicho autor hace referencia a un concepto más clásico, a la Marca de Alto Renombre que goza de no limitar su incompatibilidad a las marcas similares a ella, cuando los bienes o servicios que designan también lo son.

La OMPI (1983), establece que las marcas notorias deben ser objeto de protección, incluso cuando no se encuentren registradas ni sean usadas por sus titulares en el país, suele suceder que las marcas notorias son usadas a menudo por terceros sin autorización del titular, cuando a los consumidores se les dificulta diferenciar los productos genuinos marcados de las imitaciones.

La marca notoria está protegida por el artículo 6 *bis* del Convenio de París, estipula en su artículo 6 *bis* la protección a las marcas notorias, al tener los países de la unión el poder de rehusar, prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que imite, reproduzca y que pueda llegar a causar confusión, de una marca que se considere por su uso y registro en el país determinado como una marca notoria, por otra parte tiene la limitación de no incluir a las marcas de servicio y extiende la protección únicamente a productos iguales o similares a los que protege la marca notoria. El Convenio de Paris, en su artículo 6 bis establece que la marca debe ser utilizada en el país en que se reclama la protección, dicho artículo tiene vigor en nuestro país, al estar suscritos al Convenio de Paris.

Guy Bendaña Guerrero (2003), manifiesta que las marcas notorias aún sin estar registradas gozan de protección jurídica de manera nacional e internacional como lo observamos en el artículo 6 bis del Convenio de París, y en nuestra legislación esta regulados en los artículos. 79 al 86, la ley acogió el mencionado articulado la mayor parte de las disposiciones de La Recomendación conjunta de la Unión de París y la OMPI relativa a la protección de las marcas notoriamente conocidas de 1999, quien propuso que se tomaran en cuenta los siguientes elementos como: los consumidores potenciales o sector pertinentes de consumidores de los

productos o servicios, los canales de distribución de los bienes o servicios, la duración, extensión, y área geográfica de cualquier uso o anuncio de la marca.

G. Bendaña (2003), señala lo establecido en el Convenio de París, la parte referente a la protección de la marca notoria con la limitación de que no incluye las marcas de servicio y extiende protección únicamente a los productos iguales o similares a los que protege la marca notoria, agrega G. Bendaña que la actual Ley de la República de Chile sobre propiedad industrial establece la protección de las marcas notorias aún para las marcas de servicio con la limitación de que los productos de la marca notoria y la marca solicitada sean iguales. Sin embargo la Corte Suprema de Chile en la sentencia de fecha 17 de junio de 1994 reconoció que existen marcas cuya notoriedad es indiscutible que traspasa el principio de la especialidad de los signos distintivos, por lo cual dejó sin efecto los fallos de primera y segunda instancia, aceptando la oposición presentada por Kirbi A/S, propietaria de la famosa marca LEGO, para distinguir artículos de la clase 28 entre otros, en contra de la solicitud de registro de la marca con el mismo nombre de LEGO presentada por una empresa nacional para distinguir Inmobiliaria clase 36; empresa constructora de obras civiles, viviendas e inmueble, clase 37 servicio de asesoría profesional en la parte de la ingeniería, así que podemos decir que el uso de una marca notoria por parte de un tercero es un acto que debe ser objeto de prohibición

## **CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE UNA MARCA**

Dado al intercambio comercial y a la evolución del papel que cumplen las marcas, han significado para los empresarios activos de mucho valor, este valor por lo general depende del éxito que pueda llegar a tener la marca cuando es puesta en el mercado, así que podemos encontrar marcas exitosas y también competidores que se quieran aprovechar del éxito de las mismas, un medio para realizarlo es la falsificación de marcas y así poder vincular los productos y servicios falsificados con los bienes y servicios de la marca genuina.

En gran parte de las legislaciones se determinan los mecanismos que puedan asegurar la protección y el uso de las marcas en condiciones legales, prohibiendo así la iniciativa de registro que pueda causar confusión, de esa manera los empresarios podrán contar con la seguridad jurídica necesaria para utilizar sus marcas sin riesgo alguno.

### **1. Procedimiento del Registro**

En Nicaragua el registro de una marca le otorga derechos exclusivos al titular para oponer el uso de la misma frente a terceros no autorizados y así poder proteger el interés económico del propietario y amparar el interés de los consumidores. Por otro lado podemos señalar que el requisito de registrabilidad debe consistir en un signo que sea susceptible de registrar como se menciona anteriormente en la parte referente a los signos que pueden constituir una marca, además de otro elemento esencial que es la aptitud distintiva del signo, que es la capacidad de individualizar los bienes o servicios de una empresa para que puedan ser identificados por el público consumidor, tal condición resulta de la propia función de la marca.

#### **1.1. Requisitos, presentación y admisión de la solicitud.**

Antes de inscribir una marca es recomendable hacer una búsqueda de antecedentes del signo que se pretende proteger por marca, tal búsqueda comprende el pago de una tasa, ahora el procedimiento de registro de una marca

en nuestro ordenamiento jurídico inicia con la solicitud de registro establecida en el artículo 9 de la Ley No. 380, dicha solicitud básicamente comprenderá:

Los datos del solicitante es decir, su nombre y dirección, si fuera el caso los datos del representante legal, su dirección cuando se hubiere designado, tal designación será necesaria cuando el solicitante no tuviera domicilio ni establecimiento en el país, el recibo de pago de la tasa correspondiente y cuatro reproducciones de la marca cuando tuviere una grafía, forma o colores especiales, o cuando fuese figurativa, mixta o tridimensional con o sin color, salvo en los casos previstos en los artículos 7 y 8 de la Ley cuando se requiera autorización para el registro de determinadas marcas como el nombre de una persona distinta al solicitante.

Se es necesaria una lista de productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca y agrupados por clases de acuerdo a la Clasificación internacional de productos o servicios indicando, el número de clase y finalmente la firma del solicitante o de su representante.

La fecha de presentación de la solicitud será la fecha de la recepción por el registro, siempre y cuando al momento de la recepción se tuviera los documentos como: una solicitud expresando la solicitud de la una marca, la información necesaria del solicitante para su identificación, la marca cuyo registro se solicita, si es una marca denominativa, figurativa, mixta o tridimensional con o sin color, o si tuviera grafía deberán ser acompañadas con sus respectivas reproducciones, una lista de productos y servicios de los cuales se desea registrar la marca y por último el respectivo comprobante de pago.

En cuanto a la reproducción de la marca, el Reglamento del artículo 6 al 9, establece que cada ejemplar deberá estar limpio y libre de modificaciones manuscritas, debe de distinguirse sin problemas los elementos constitutivos de la marca, pudiéndose imprimir y fotocopiar sin que pierda la calidad. Uno de los ejemplares se adjuntara en la solicitud de registro, si se tratara de una marca



tridimensional su reproducción será gráfica o fotográfica y podrá consistir en una vista única o en varias diferentes.

Cada reproducción de la marca, deberá alcanzar en un espacio no mayor de ocho centímetros de lado, si es una marca mixta, figurativa o tridimensional su tamaño no será menor a tres centímetros, cuando se tratase de etiquetas, combinaciones de palabras el amparo será únicamente a las palabras o signos que la caractericen y no a los términos, signos de uso común en el comercio.

Si no se presentare el comprobante de pago de las tasa básica, la solicitud seguirá su curso, pero el solicitante deberá presentarla en un término no mayor de dos meses, si no lo hace se entenderá como abandonada de pleno derecho y se archivara de oficio.

La tasa básica es por la solicitud de registro de la marca y la tasa complementaria es por cada una de las clases para cual se solicita la marca y se pagara antes de la inscripción de la marca, si dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de la resolución en donde se ordena dicha inscripción, si el solicitante no hubiera realizado el pago de la tasa, quedara sin efecto la resolución y se procederá a archivar.

Por otro lado en cuanto a la renuncia o limitación relativa a los productos para los cuales se utilizara la marca, éstos deberán ser indicados en la lista incluida en la solicitud, al igual que la forma en que se podrá utilizar la marca en el comercio, específicamente en cuanto al color o tamaño en que será usada deberá señalarse en la solicitud.

Si la marca posee uno o más colores especiales que se reserva, se deberá indicar en dicha solicitud los colores reservados en relación a cada color y las partes principales de la marca como lo indica el artículo 5 de la Ley No. 380.

En el artículo 2 del Reglamento de la Ley No. 380 encontramos la presentación y admisión de la solicitud, si la solicitud no cumple con los requisitos citados

anteriormente, el registro notificara al solicitante para que cumpla con éstos en un plazo de dos meses, si dentro de ese plazo el solicitante cumple con todos los requisitos previstos, la solicitud mantendrá su fecha de presentación, en caso contrario si el plazo se ha vencido sin tal cumplimiento la solicitud se considerará no presentada.

## 1.2. Derecho de Prioridad

Es importante hacer señalamiento del derecho de prioridad cuando el solicitante lo requiera, Guy Bendaña en su obra Estudio de las Nuevas Leyes de Propiedad Industrial, establece que el unionista entiéndase como tal la persona que pertenece a los países de la Unión en los cuales se aplica el Convenio de París, que haya realizado regularmente el depósito de una solicitud de una marca en uno de los países de la Unión disfruta del derecho de prioridad, tal depósito debe de realizarse dentro de los seis meses, el solicitante ejercita este derecho sin que pueda ser invalidado por los acontecimientos que puedan ocurrir durante ese lapso principalmente por otro depósito o por el uso de la marca, el período de prioridad inicia a partir del día siguiente de la fecha de depósito de la primera solicitud. El derecho de prioridad está regulado en nuestro ordenamiento jurídico en el Art. 6 de la Ley No. 380, y en el Reglamento en los artículos 16 al 19.

En el artículo 10 podemos encontrar en qué momento es que se debe de invocar la prioridad, dicho artículo establece que es al momento de presentar la solicitud o dentro de los dos meses siguientes a la presentación de ésta y dentro de los seis meses posteriores a la presentación de la solicitud debe acompañarse una copia de la solicitud prioritaria certificada, y deberá ser acompañada con la traducción correspondiente, la Ley admite que se invoque en la misma solicitud prioridades múltiples o parciales establecidas en el artículo 17 del Reglamento cuando la lista de productos o servicios de la solicitud combina las listas de productos o servicios de dos o más solicitudes prioritarias.

### 1.3. Modificación, división de la Solicitud

Siguiendo con el procedimiento de registro de la marca, ya presentada la solicitud en el registro, el solicitante podrá modificar o corregir su solicitud según lo establecido en el artículo 12, no se admitirán una corrección si ella implicará un cambio en el signo o aumento en la lista de productos o servicios de la solicitud inicial, es importante señalar que las modificaciones o correcciones de la solicitud devengará la tasa establecida, estipulado en el artículo 20 del Reglamento donde se establece que el pedido de la modificación o corrección de una solicitud deberá contener los siguientes elementos: los datos del solicitante, indicación de la solicitud o solicitudes, se debe indicar las modificaciones o correcciones, se deben de relacionar los documentos anexos, lugar para notificaciones y la firma del solicitante.

El solicitante puede dividir su solicitud en cualquier instante del procedimiento con el fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios comprendidos en la lista de solicitud inicial, debiendo pagar por cada una de la tasa establecida, no se aceptará una división que implique una ampliación de la lista de productos y servicios solamente reducir o limitar la lista contemplado en el Art. 13, y deberá ser acompañado con el comprobante de pago de la tasa establecida, la solicitud deberá contener los datos generales del solicitante o representante, las nuevas listas, datos de la solicitud objeto, relacionar los documentos anexos etc.

### 1.4. Examen de Forma y Publicación

El registro examinara su la solicitud cumple con los requisitos de los artículos del 9 al 11 de la Ley y los Arts. del 2 al4 y del 16 al 19 del Reglamento, en caso de observarse alguna omisión, se le notificara al solicitante, dándole un plazo de dos meses para efectuar correcciones, bajo el apercibimiento de declararlo abandonado de pleno derecho y archivándose de oficio.

En el caso de que el solicitante cumpla con todos los requisitos formales, el registro admitirá a trámite y ordenará su publicación en La Gaceta, Diario Oficial o

en el medio de publicación oficial del registro, por una vez en el plazo de quince días corriendo a costa del interesado. El aviso contendrá los datos de solicitante o de su representante legal, la fecha de presentación de la solicitud, la marca que se solicita registrar, indicación del tipo de marca, la lista de los productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca son su clase correspondiente, entre otros.

#### 1.5. Oposición al registro y resolución

Una vez publicada, cualquier tercero que se considere afectado puede oponerse, siempre que demuestre el interés legítimo. El plazo para oponerse es de dos meses a partir de la publicación, el escrito deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho, puede acompañarse pruebas que se fundamente o se ofrezcan, en caso contrario podrán presentarse en un plazo de 30 días hábiles a la presentación de la oposición.

Se le notificará al solicitante la oposición y deberá responder dentro de un plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación, vencido el plazo, el Registro pasará a resolver la solicitud, aun cuando la oposición no se hubiese contestado.

Bendaña (2003), manifiesta que la persona interesada puede oponerse, cuando en los siguientes supuestos:

1. Derecho derivado de un derecho marcario preexistente: es cuando un signo distintivo registrado puede ser idéntico o similar a tal grado que pueda causar confusión con el signo que ha sido solicitado.
2. Derecho de impedir que ciertos signos sean objeto de apropiación: este caso ocurre cuando se solicita el registro del nombre técnico del producto o cuando se desea registrar un término descriptivo del mismo.
3. Derecho ajeno al régimen marcario: cuando la oposición tiene como base un derecho de autor.

Cuando la oposición de base en el uso de buena fe de una marca, con lo previsto en el Art. 8 inc. i de la Ley el interesado previo a la oposición, deberá de presentar la solicitud de registro de la marca y tendrá que probar que la ha utilizado por lo menos durante seis meses. Cuando se presentare una oposición a la solicitud de registro del que ha usado la marca, este deberá probar su uso por el tiempo establecido.

Las partes una vez presentada la oposición, las partes podrán convenir en el nombramiento de uno o más árbitros para la solución de la oposición, y se regirá bajo la Ley de Mediación y Arbitraje. Cuando la solicitud hubiera sido objeto de la oposición, el Registro resolverá teniendo en cuenta cualquier acuerdo manifestado por las partes sobre la limitación de la lista de productos o servicios o la manera en que se usaran las marcas respectivas en el comercio.

El plazo para resolver la oposición será de dos meses a partir del día siguiente de la fecha que expire el término para contestar, en caso de resolverse la concesión del Registro, el Registro de la Propiedad Intelectual notificará la resolución al solicitante para que pague la tasa complementaria establecida.

#### 1.6. Desistimiento de la solicitud y oposición

Aquel que haya solicitado la inscripción u oposición, en su caso puede desistir en cualquier momento del trámite, el registrador resolverá admitiendo el desistimiento y extinguiendo las acciones que tenga el solicitante, resolviendo que las cosas vuelvan al estado de antes, la persona que solicitó el desistimiento no podrá intentar otra acción a la misma solicitud, incluyendo la acción de nulidad del registro.

#### 1.7. Examen de Fondo

Una vez vencido el tiempo para presentar oposiciones, el Registro examinará si la marca está comprendida en las prohibiciones de los Arts. 7 y 8 de la Ley, en los casos del Art. 8 el registro puede examinar aún de oficio, efectuado el examen de

fondo el Registro notificará al interesado por medio de una resolución motivada la aceptación o negación de la solicitud. En el caso de encontrarse alguna prohibición se le indicarán al solicitante las razones, en este caso el solicitante tendrá un plazo de dos meses a partir de la notificación para contestar, si no hubiera acompañado pruebas éste tendrá 30 días calendario a partir de la contestación de la objeción, si el solicitante no responde será denegada mediante una resolución, si se hubiese presentado dos o más oposiciones serán resueltas junto con lo principal de la solicitud en solo acto por medio de una resolución motivada.

Cuando las causas de denegación sólo afectaran a alguno de los productos o servicios incluidos en la solicitud u oposición se limitara a algunos productos o servicios, podrá denegarse el registro sólo para esos productos o servicios, o concederse una limitación expresa para determinados productos o servicios. La resolución podrá fijar otras condiciones relativas al uso de las marcas cuando fuese necesario para evitar riesgo de confusión o de asociación y otros perjuicios al titular anterior.

Si del examen de fondo o de la resolución de oposición, no se encuentra incurso ninguna causal de los artículos 7 y 8 de la Ley No. 380, se procederá a conceder el registro por medio de una resolución motivada y se le notificará personalmente al solicitante.

#### 1.8. Recursos en contra de las resoluciones del Registro

Robleto Arana & Hermida Baltodano (2008), en su obra manifiestan que de las resoluciones que dicta el Registro, caben los recursos de revisión, reposición, reforma y apelación, en el plazo de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución.

Del Recurso de Apelación conocerá en segunda instancia el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, quien podrá delegar conocimiento en el

Viceministro o Secretario General. La tramitación y resolución de los Recursos se sujetara a lo establecido en el Reglamento de la Ley.

El Recurso de Apelación se interpondrá ante el Registro de la Propiedad intelectual en el plazo de tres días a partir de la fecha de notificación de la resolución dictada por el mismo, que admitirá o denegara la apelación, si la admite emplazara a las partes para que en termino de tres días comparezcan ante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio a hacer uso de sus derechos. Personadas las partes ante el superior, se correrán los tratados para expresar y contestar agravios. Una vez evacuado estos, se dictara la correspondiente resolución o sentencia, sin que sea necesario el trámite de citación para sentencia. Contra las resoluciones o sentencias dictadas por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, cabrán los recursos que establezca la legislación nacional.

#### 1.9. Certificado de registro y publicación

El Registro remitirá un certificado en donde se consta la titularidad y vigencia de la marca que ha sido solicitada y se publicara en La Gaceta, Diario Oficial. La inscripción de la marca tendrá que tener: el número de registro de la marca, la fecha de la resolución por la cual se concedió el registro, nombre y dirección del titular, la fecha del vencimiento del registro, las fechas de las publicaciones del aviso de la solicitud de la marca, los datos de la declaración de prioridad, y demás elementos requeridos en el artículo 30 del Reglamento de la Ley no. 380.

#### 1.10. Duración, renovación y modificación del registro

El artículo 21 de la Ley No. 380, establece el plazo del registro y la renovación de una marca, se estipula que la marca vencerá a los diez años contados desde el vencimiento precedente, posteriormente el artículo 22, determina lo que deberá de contener la solicitud de la renovación, la cual se presentara ante el Registro de la Propiedad Intelectual, los requisitos de renovación son : el nombre y dirección del titular, el número de registro y la marca, el comprobante de pago de la tasa básica entre otros, el período de renovación deberá presentarse dentro del año anterior a

la fecha de vencimiento del registro que se renovará, podrá presentarse también dentro de un plazo de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo pagar un recargo establecido además del pago de la tasa básica.

El titular no podrá ampliar la lista de los productos o servicios amparados por el registro, solamente podrá reducir o limitar la lista, la inscripción de la renovación deberá mencionar cualquier reducción o limitación en la lista de los productos o servicios según lo dispuesto en el Art. 23 de la Ley No. 380. El titular podrá pedir en cualquier instante que se modifique el registro para corregir algún error que se presentase, mas no se admitirá la corrección si se realizara un cambio esencial en la marca o en la lista de productos y servicios.

La renovación del registro de una marca produce efectos a partir de la fecha de vencimiento del registro anterior, incluyendo el período de gracia. Una vez cumplidos los requisitos estipulados en el artículo 22, el Registro procederá a inscribir la renovación si más tramites, el Registro le extenderá al titular un certificado de renovación.

#### 1.11. Beneficios del Registro de una marca

Ahora bien conociendo el procedimiento de registro de una marca adoptado por nuestra legislación, una vez ya registrada la marca es de importancia saber los beneficios que genera dicho registro y podemos deducir algunos de ellos:

1. Se adquieren derechos exclusivos sobre la marca como es su uso.
2. El registro constituye un acto de apropiación pública.
3. El titular de la marca puede otorgar licencias y franquicias.
4. Realización de derechos de la misma.
5. Se le otorga al titular el monopolio en el uso de dicho signo distintivo, aplicando en los productos para los cuales se registro la marca.



6. Impide el registro de signos idénticos y semejantes para evitar el riesgo de asociación y confusión que afecten un derecho adquirido por un tercero anterior.

## **CONCLUSIONES**

1. El Registro y el uso de una marca son una forma para adquirir el derecho exclusivo de una marca.
2. El uso de una marca es vital para mantener el registro, ya que a falta de éste la marca puede ser cancelada.
3. Con la figura de la cancelación del registro de una marca por falta de uso, se le impone al titular del registro la utilización de la marca.
4. Con el uso continuo de una marca, el titular del derecho mantiene vivo el registro de la marca y su condición para la renovación.
5. La cancelación por falta de uso es una herramienta para detener el registro de marcas que no son utilizadas y así facilitar el registro de nuevas marcas.
6. El uso de la marca debe ser efectivo.
7. Se considera que el titular hace uso de la marca cuando éste es realizado por un licenciatarario o una persona autorizada para ello.
8. Con la colocación de la marca en los productos o en la prestación de servicios, estos se encuentran amparados por la misma.

## **RECOMENDACIONES**

1. Recomendamos que el sistema probatorio a adoptar para demostrar el uso de una marca sea el de la libertad probatoria, en los términos en que se encuentra regulado en el artículo 15 del Código Procesal Penal, tanto para el ámbito administrativo como judicial, con la adecuación legal correspondiente tomando en cuenta la características propias de estos procesos.
2. Recomendamos que se exija alguna prueba de uso a la hora de que las personas deseen renovar la marca, evitando el registro de marcas que no son utilizadas, y así producir un descongestionamiento en la oficina de Registro.
3. Recomendamos que la carga de la prueba de la marca le corresponda a la persona que alega la causa de la cancelación por falta de uso.
4. Recomendamos que los términos para que proceda la cancelación por falta de uso sea de 5 años ininterrumpidos y no 3 años como lo establece la Ley No. 380.

# ANEXOS

## Anexo No. 1: Ejemplos de los Tipos de Marcas.

Marcas Denominativas: aquellas formadas por letras, una palabra, o conjunto de palabras, toda denominación formada por una secuencia de letras, por ejemplo:

**CHAJA**      **ADIDAS**      **BIMBO**

**MILKITO**      **BEMBOS**

Marcas Figurativas: son marcas constituidas por la representación gráfica de diversos elementos, pueden estar conformadas por un elemento que evoque un concepto determinado en el consumidor, por ejemplo:





Marcas Mixtas: aquellas que cambian en un solo logo, elementos denominativos y figurativos, por ejemplo:



Mercedes-Benz



Fuente: Google.

Marca Tridimensional: son signos conformados por cuerpos de tres dimensiones, puede consistir la forma de los productos o sus empaques, envases, envoltorios, siempre que sean lo suficientemente característicos, por ejemplo:



Marcas de Fantasía: Palabras de fantasía creadas para distinguir producto o servicio, el signo no guardará ningún tipo de vinculación con el producto o servicio para el cual se destinará.



Fuente: Google.

Marca Colectiva: Es aquella cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas a usar la marca



Fuente: Diapositivas de Derecho de Marcas y Otros signos Distintivos, Orúe Cruz.



Anexo No.2: Ejemplos de Cancelación por falta de uso.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) canceló, por falta de uso, el registro de la marca “Aeroperú la línea aérea de bandera” y su logotipo.

Dicha marca fue inscrita el 31 de julio de 2003 por la Empresa de Transporte Aéreo del Perú S.A. – Aeroperú, en la clase 39 de la Clasificación Internacional, que sirve para distinguir servicios de transporte, embalaje, almacenaje de mercancías y organización de viajes.

La ley señala que cualquier persona o empresa interesada en utilizar una marca puede solicitar la cancelación de su registro, si es que ésta no ha sido utilizada durante los tres años anteriores a la fecha en que se presente el pedido de cancelación.

La decisión de cancelar la marca Aeroperú ha sido debidamente informada a la Asociación de Trabajadores Accionistas de Aeroperú y de Top Consulting Management S.A., entidad liquidadora de la Empresa de Transporte Aéreo del Perú S.A. – Aeroperú.

Este fallo de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI se encuentra dentro del plazo de ley para ser impugnado, vía reconsideración ante la misma Comisión, o vía apelación ante la Sala de Propiedad Intelectual, última instancia administrativa de la institución.

Cabe indicar que la solicitud de cancelación fue presentada por el señor Diego Antonio Vásquez de Velasco Jiménez a título personal. Él a su vez ha solicitado, entre otros, el registro de la marca “Aeroperú la línea aérea de bandera” y logotipo, en la Clase 39, así como del lema comercial “El Perú te espera... conócelo con Aeroperú”.

Este caso aún se encuentra dentro del plazo para que se presenten impugnaciones contra dicha resolución, tras lo cual se continuará el trámite según corresponda.

### **Caso Crepes & Waffles.**

La decisión inicial se dio después de que terceros presentaran ante la entidad un escrito en el que pidieron la cancelación de la marca Crazy & Waffles por falta de uso, solicitud que fue atendida por la Superintendencia de Industria y Comercio, que informó del proceso a los titulares del registro.

No obstante, hasta la fecha límite establecida por la ley la cadena nunca se pronunció sobre la medida ni presentó las pruebas para justificar la tenencia de la marca, de ahí que el ente de vigilancia decidiera cancelar el registro porque se consideró que no existía el interés de conservar el uso exclusivo del registro.

### **ANTECEDENTES**

La cadena de restaurantes Crepes & Waffles perdió su marca Crazy & Waffles por falta de uso. Así lo ratificó la Superintendencia de Industria y comercio después de estudiar los motivos expuestos por la compañía en un proceso de apelación. Esta marca nominativa había sido registrada por la empresa para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual incluye servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal. La cancelación de la marca fue solicitada por Felipe Mosquera Muñoz y Luz Munera Serna el 24 de Junio del 2009. El 3 de agosto del mismo año la SIC aceptó.

### **APELACION**

Luego de la medida, Crepes & Waffles interpuso un recurso de apelación en el que aseguró que nunca fue informada del proceso que se adelantaba, entre otras razones, porque el documento fue enviado a una dirección distinta.

“El correcto envío de la citación a notificación personal constituye entonces un aspecto fundamental para que esa diligencia pueda llevarse a cabo o para que, en su defecto, el interesado pueda enterarse o estar pendiente de la notificación subsidiaria por Edicto”, señaló la cadena de restaurantes.

Como parte del argumento expuesto, la empresa señaló que la última dirección para notificaciones allí reportada era la de su apoderado especial, y no la dirección que reporta Confecámaras en la pagina web del RUE, (instrumento que integra la información de registros públicos de las Cámaras de Comercio de Colombia). Instrumento, explicó la empresa defensora, “ que de paso hay que decir, no es el idóneo para establecer la dirección para notificaciones de asuntos o actuaciones especiales, pues no hay norma que remita a la información del RUE para establecer dicho dato”.

El artículo 170 de la Decisión 486 de 2000 dicta que “recibida una solicitud de cancelación de la marca, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada...” El artículo también señala que el apoderado “tendrá un término de 60 días hábiles contados a partir de la notificación para hacer valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes”.

Ante la apelación de la cadena de restaurantes, la SIC respondió que el despacho actuó de forma debida y acorde con la ley, ya que envió la notificación sobre la cancelación, primero a quien figuraba como apoderado de la sociedad, y segundo, a la dirección registrada en el RUE.

Así mismo, la entidad expresó que aunque en efecto se verificó la existencia de un expediente que nombraba al abogado Mauricio Pinzón Pinzón, como especialmente apoderado para que presenten en nombre de la empresa la solicitud de la renovación del signo Crazy & Waffles, dicho poder no quiere decir que dicho cargo le permita también hacerse cargo de la notificación de cancelación, motivo por el cual, no fue a Pinzón a quien le trataron de comunicar el proceso de cancelación. Es por tal razón que la SIC envió la notificación al representante legal de Crepes & Waffles, tal y como lo dictan las reglas de la

Comunidad Andina. Además, como no fue posible notificación personal, la SIC procedió a realizar notificación en el listado 124 del 2009, el cual fue publico durante el 21 de julio hasta el 3 de agosto de 2009; fecha durante la cual Crepes \$ Waffles no presentó ningún tipo de respuesta y por tanto se dio lugar a la cancelación de la marca.

## CONCLUSION

La Superintendencia resolvió:

1. Confirmar la revocación del nombre Crazy & Waffles, cancelado por primera vez el 30 de noviembre de 2009, por la jefe de División de Signos Distintivos, hoy en día llamada Dirección.
2. Notificar personalmente a quien actúa como apoderado de la sociedad solicitante de la cancelación del registro marcario y al apoderado de la cadena de restaurantes.
3. Advertirles a ambas partes, que contra la decisión hecha por la entidad no procede ningún recurso ya que agotó la vía gubernativa.

## Referencias Bibliográficas

### Textos.

Bertone, L. E & Cabanellas de las Cuevas, G. (2008). *Derecho de Marcas Tomo I. Buenos Aires: Heliasta.*

Bertone, L. E & Cabanellas de las Cuevas, G. (2008). *Derecho de Marcas Tomo II. Buenos Aires: Heliasta.*

Bendaña, G. (1998). *Temas de Derecho de Propiedad Industrial. Managua: Hispamer.*

Bendaña, G. (2003). *Estudio de las Nuevas Leyes de Propiedad Industrial. Managua: Pavsa.*

Bendaña, R. (2003). *La Comparación de Marcas Denominativas en las que intervienen Elementos carentes de Distintividad.*

Baylos. H. (1993). *Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas*

Navas, A. (1999). *Curso Básico de Derecho Mercantil. Managua: Bitecsa.*

Nava. J. (1985). *Derecho de las Marcas. Mexico: Porrúa.*

Orúe. J. (2008). *Manual de Derecho Mercantil. Managua: Hispamer.*

Ottamendi, J. (2003). *Derecho de Marcas. Argentina: Lexis- Nexis- Abeledo-Perrot.*

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (1998). *Seminario de la OMPI sobre el nuevo marco legal para la Protección de la Propiedad Industrial en América Central. Guatemala: OMPI*

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2006). *Guía del Empresario sobre Marcas e Indicaciones Geográficas. Ginebra: OMPI.*

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (1983). *El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores*. Ginebra: OMPI.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (1995), *Acuerdos entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial de Comercio*. Ginebra: OMPI.

Organización Mundial de la propiedad intelectual (OMPI). (1997), *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Ginebra: OMPI.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (1994), *Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*. Ginebra: OMPI.

Ibarra, P. (1973) *Protección Marcaría en Nicaragua Tomo I*. Managua: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

Robleto, C. A & Hermida, V, C. (2008). *Derecho de Propiedad Intelectual*. Managua: UCA.

### **Tesis.**

Buitrago, L & Cordón, L, (2000). *La cancelación de la marca por falta de uso en la Legislación Nicaragüense*. Tesis de Licenciatura no publicada. Universidad Americana. Nicaragua.

### **Leyes Nacionales.**

Constitución Política de la República Nicaragua, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 94 del 30 de Abril de 1987.

Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua.

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ley No. 380, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 70 del 16 de Abril de 2001.

Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Decreto No. 83-2001,  
publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 183 del 27 de Septiembre del  
2001.

**Leyes Internacionales.**

Ley de la Propiedad Industrial México.

Ley de la Propiedad Industrial Guatemala.

**Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas España.**

**Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica.**