



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
NICARAGUA,  
MANAGUA  
UNAN - MANAGUA

**Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas**

**Departamento de Derecho**

**Tema:**

Análisis Comparativo de la Marca Sonora Según la Ley 380 “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” y la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica, Ley N° 7978”.

Seminario de Graduación para Optar al Título de Licenciado en Derecho

**Autoría:**

Adaleska del Carmen Romero Pérez

Celeste Azalia Tercero Garcia

**Tutora:**

Msc. Francis Sofía Malespín Áreas

Managua, febrero 2021



**Tema General:**

Análisis Comparativo de la Marca Sonora Según la Ley 380 “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, aprobada el 14 de febrero del año 2001, publicado en la Gaceta, Diario Oficial N°. 70 del 16 de abril del 2001 y la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica, Ley N° 7978” del 6 de enero del año 2000, reformada mediante Ley número 8632 del 28 de marzo de 2008.

**Tema delimitado:**

Análisis Comparativo de la Marca Sonora Según la Ley 380 “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” y la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica, Ley N° 7978”.

## **Dedicatoria**

Dedico este trabajo a mi amada madre por haberme sacado a delante en cada etapa de mi vida y por ser ese apoyo incondicional en el recorrido de este camino por un futuro mejor, a mi hermano mayor Bismarck Romero por darme su ejemplo de superación y por haber sido como un padre para mí, a mi señor Jesucristo porque sin el nada de esto sería posible

*Adaleska del Carmen Romero Pérez.*

Le dedico esta investigación a todas esas personas especiales que me han brindado su apoyo durante el trayecto de mi carrera, en especial a mi madre y a mi padre, por ser ese pilar en mi vida. A Dios nuestro Padre Celestial, Creador de toda sabiduría y ciencia por su infinita misericordia.

*Celeste Azalia Tercero Garcia.*

## **Agradecimiento**

Agradezco a mi señor Jesucristo por darme fuerzas en los momentos difíciles de este camino, y a todas aquellas personas que de alguna manera me extendieron su mano.

*Adaleska del Carmen Romero Pérez.*

Agradezco primeramente a Dios, por darme la sabiduría y la inteligencia para lograr terminar mis estudios. A mi madre, padre y amigos que fueron de gran apoyo durante toda mi carrera universitaria.

*Celeste Azalia Tercero Garcia.*

## TABLA DE CONTENIDO

<b>I.</b>	<b>Resumen .....</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>Introducción.....</b>	<b>3</b>
<b>III.</b>	<b>Antecedentes de la Investigación .....</b>	<b>4</b>
<b>IV.</b>	<b>Justificación .....</b>	<b>5</b>
<b>V.</b>	<b>Problema de la investigación.....</b>	<b>6</b>
<b>VI.</b>	<b>Objetivos .....</b>	<b>7</b>
	<b>Objetivo General .....</b>	<b>7</b>
	<b>Objetivos Específicos.....</b>	<b>7</b>
<b>VII.</b>	<b>CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA MARCA .....</b>	<b>8</b>
	<b>7.1 Propiedad Industrial.....</b>	<b>8</b>
	<b>7.1.1 Antecedentes.....</b>	<b>8</b>
	<b>7.1.2 Definición de la Propiedad Industrial.....</b>	<b>12</b>
	<b>7.1.3 Características de la Propiedad Industrial.....</b>	<b>14</b>
	<b>7.1.4 Clasificación de la Propiedad Industrial: .....</b>	<b>16</b>
	<b>7.1.5 Principios de la Propiedad Industrial .....</b>	<b>26</b>
	<b>7.1.6 Normas que regulan la Propiedad Industrial en Nicaragua:.....</b>	<b>26</b>
	<b>7.1.7 Tratados y Convenios sobre Propiedad Industrial .....</b>	<b>28</b>

<b>7.2.</b>	<b>Generalidades de la marca .....</b>	<b>31</b>
7.2.1	Antecedentes de la marca.....	31
7.2.2	Definición de marcas.....	33
7.2.3	Características de las Marcas .....	35
7.2.4	Elementos de la marca.....	37
7.2.5	Requisitos legales del signo para constituir marca .....	39
7.2.6	Principios de la Marca: .....	42
7.2.7	Clasificación de las marcas según Niza.....	49
7.2.8	Tipos de Marcas .....	50
7.2.9	Clasificación según la función del signo.....	51
<b>VIII.</b>	<b>CAPITULO II: LA MARCA SONORA Y SU REGULACION EN NICARAGUA Y COSTA RICA.....</b>	<b>53</b>
8.1	Antecedentes de la marca sonora.....	53
8.2	Concepto de Marca Sonora .....	55
8.3	Funciones de las Marcas sonoras.....	57
8.3.1	Función de identificación .....	57
8.3.2	Función de comunicación.....	57
8.3.3	Funcion de proteccion .....	58
8.4	Clases de Marca sonora .....	58
8.5	Registro de Marca Sonora.....	59

8.5.1	Requisitos registrales inherentes a las Marcas.....	60
8.4	Inclusión de la marca sonora dentro de la Propiedad Industrial .....	67
8.5	Relación del Derecho de autor y Marca Sonora.....	68
8.6	Análisis Comparativo de la regulación de la marca sonora entre Nicaragua y Costa Rica .....	70
8.6.1	Marco legal comparativo.....	70
8.6.2	Convenios y Tratados para la Protección legal de las marcas.....	93
IX.	<b>CAPITULO III: REGISTRO DE MARCAS SONORAS EN NICARAGUA EN COMPARACIÓN CON COSTA RICA .....</b>	<b>95</b>
9.1	Procedimiento de inscripción de las Marcas Sonoras en Nicaragua y Costa Rica	95
9.1.1	Procedimiento de solicitud del registro de marca en Nicaragua .....	96
9.1.2	Procedimiento de la solicitud del registro de marca en Costa Rica .....	103
9.2	Diferencia y similitudes del registro de marcas sonoras entre Nicaragua y Costa Rica .....	108
9.2.1	Diferencia.....	108
9.2.2	Similitudes .....	109
9.3	Marcas Sonoras registradas en Nicaragua y Costa Rica.....	109
9.3.1	Marcas Sonoras registradas en Nicaragua .....	109
9.3.2	Marcas Sonoras Registradas en Costa Rica .....	114
9.4	Contrato de Licencia de Uso de Marca .....	119
9.4.1	Conceptos.....	120

9.4.2	Tipos de Licencias de Uso de Marcas.....	122
9.4.3	Contenido del contrato de Licencia de Uso de Marca .....	123
9.4.4	Forma de Uso de la Licencia .....	124
9.4.5	Duración y extensión geográfica de la Licencia de Uso.....	125
9.4.6	Precio de la Licencia de Uso.....	126
9.4.7	Cláusulas de confidencialidad del Uso de Licencia.....	126
9.4.8	Derecho Aplicable .....	127
9.5	Regulación en Nicaragua y Costa Rica sobre la Licencia de Uso de una Marca .	127
9.5.1	Licencia de uso de marca en Nicaragua.....	127
9.5.2	Licencia de Uso de marca en Costa Rica .....	130
X.	Diseño metodológico.....	133
XI.	Análisis de Resultados.....	137
XII.	Conclusiones .....	145
XIII.	Recomendaciones .....	146
XIV.	Fuentes Consultadas .....	147
XV.	Anexos .....	156

## I. RESUMEN

El presente trabajo investigativo titulado *Análisis Comparativo de la Marca Sonora Según la Ley 380 “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” y la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica, Ley N° 7978”, durante el Segundo Semestre del año 2020.*

La investigación está estructurada en tres capítulos con el fin de facilitar la comprensión del lector siendo el sustento legal para el desarrollo del tema la normativa referente a la Marcas. La Ley No. 380 “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” establece básicamente el registro de marcas y su procedimiento de inscripción, aprobada el 14 de febrero de 2001 publicado en la gaceta, diario oficial N°. 70 del 16 de abril del 2001.

El Capítulo I, se compone de la explicación de los aspectos generales, dividido en dos partes primero la Propiedad Industrial y luego las Marcas; las dos se sustenta en los documentos relativos a la propiedad industrial a nivel internacional, en lo nacional se aplicó el análisis y observación de documentos, leyes y tratados.

En el Capítulo II, se desarrolla la regulación de la marca sonora en Nicaragua y Costa Rica, en este aspecto se precisa el asidero legal pertinente, contenido en la legislación registral marcario vigente, además se citan las definiciones relativas a la temática de investigación; que sustenta el proceso de investigación y comprobación de la importancia que contiene la marca sonora al distinguir a los empresarios en el mercado competitivo.

En el Capítulo III, se identifica el procedimiento de inscripción desde el acto inicial hasta su finalización y cómo está establecido que la administración registral debe de actuar en cada una de sus etapas; además se explica conforme a la legislación de marcas vigente cuales son los derechos que le asisten al propietario de la marca.

Cabe mencionar, que específicamente se examina el procedimiento del registro de las marcas sonoras en Nicaragua en comparación con el vecino país Costa Rica, así como las diferencias y similitudes encontradas en ambas legislaciones.

Finalmente se expresan conclusiones y recomendaciones con el fin de presentar una solución conforme al ordenamiento jurídico a los problemas que surgen en el procedimiento de inscripción

de las marcas sonoras en nuestro país, que sirvan a los lectores como guía de aprendizaje, misma que conduzca al conocimiento y a la aplicación correcta de los principios rectores en materia de marcas no tradicionales en especial nuestro tema en cuestión como lo son las marcas sonoras.

Como principales hallazgos en la presente investigación se puede destacar que: En Nicaragua pese a que existe un ordenamiento jurídico regulador de la materia, no es del todo completo por razón de contener de manera implícita las marcas sonoras, así como no tener en la ley un artículo que identifique o describa a las marcas sonoras como tal. Por otra parte, en Nicaragua a través de la institución encargada de los registros de Propiedad Intelectual, se mantiene en un hermetismo, al no tener una plataforma digital donde se mencione cuantas y que marcas sonoras se han registrado en el país.

Por otra parte, Costa Rica fue el primer País a nivel de Centroamérica que rompió con los estándares de registro tradicionales al inscribir la primera marca sonora en el país, todo esto a pesar que la legislación costarricense también contiene las marcas sonoras implícitamente, lo importante de la investigación es la comparación de las leyes reguladoras en el contexto de marcas y obtener a través del análisis cuáles son esas similitudes y diferencias que poseen entre ambas.

## II. INTRODUCCIÓN

Si bien la mayoría de las empresas comprende el interés que reviste el uso de las marcas para diferenciar sus productos de los de sus competidores, no todas son conscientes de lo importante que es protegerlas a través del registro. Habida cuenta de la influencia que puede tener una marca para determinar el éxito de un producto en el mercado, es esencial que se le dé una protección adecuada.

La marca se protege registrándola en la oficina estatal correspondiente, que en el caso de Nicaragua es el Registro de la Propiedad Intelectual. La importancia del registro de una marca sonora otorga a la empresa el derecho exclusivo con el objetivo de distinguirla e impedir que terceros comercialicen con ella.

Las marcas sonoras forman parte de la gama de las marcas no tradicionales, si bien es cierto no todos manejan un concepto de este término, sin embargo, existen ya muchas marcas sonoras registradas a nivel internacional. El registro de una marca sonora otorga a la empresa el derecho exclusivo sobre la misma es por eso el interés de cada uno de los empresarios en querer registrarlas en las oficinas correspondientes, esto con el objetivo de impedir que terceros comercialicen con eso que los hace distintos de la competencia y muy particular en su clase.

Esta investigación va enfocada en desarrollar un análisis comparativo de la regulación de las marcas sonoras en Nicaragua con la regulación de Costa Rica, con el fin de obtener conceptos actualizados que proporcionen a la temática en cuestión.

La marca sonora para poder ser considerada apta para la inscripción no debe de tener una relación estrecha con el producto o servicio al que pretende distinguir, en Nicaragua la solicitud se debe de hacer por medio de un pentagrama, por el carácter que tienen de no ser marcas que puedan percibirse con la vista.

A través de la ardua investigación, y a las entrevistas realizadas a expertos en el tema, se obtuvo información, aunque no muy precisa, de que existen entre 5 a 6 marcas sonoras registradas en Nicaragua. Una de las marcas sonoras de la cual se hizo la solicitud de registro es una de SASA, cabe destacar que existe oposición contra el registro de la solicitud. A pesar que el conocimiento es escaso referente al tema de marcas sonoras en la sociedad nicaragüense y que no es un país desarrollado pretende alcanzar un mejor nivel dentro del derecho marcario internacional.

### **III. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN**

Un primer trabajo corresponde a Evelin Yulisa Natareno Gómez (2008), quien realizó la tesis “Inscripción de Marcas Sonoras bajo el amparo de la Legislación Guatemalteca”; esta investigación está enfocada a contribuir con un verdadero conocimiento que ayude a determinar la solución en relación al tema de inscripción de marcas sonoras ya que únicamente se establece cuáles son los requisitos a cumplir, pero no se establece el procedimiento ni la forma para hacerlo. La inscripción se generaliza para todas las marcas, sin indicar un procedimiento específico para la inscripción de marcas sonoras.

Este trabajo sirve de base a este y otras investigaciones al establecer un precedente, ya que no solo para Guatemala es un problema para Nicaragua también lo es ya que tampoco se establece un procedimiento específico para el registro de las marcas sonoras si no que está integrado de manera implícita.

Asimismo, se adiciona el trabajo monográfico costarricense de 2010 realizado por Adriana Marín Fonseca y Olga Emilia Villarreal Oviedo su investigación va orientada a la “Inscripción de marcas sonoras y los derechos de propiedad industrial” esta investigación sirve de base para el cumplimiento de los objetivos de la presente tesis.

Existe un tercer trabajo que corresponde a Andrea Julieta Lobos Luna (2012, Guatemala), quien realizó la tesis “Marcas Sonoras”; esta investigación se enfocó en realizar un análisis comparativo con todas las demás leyes reguladoras de las marcas sonoras a nivel de Centroamérica.

Estos trabajos contienen aspectos críticos que son de gran utilidad para esta investigación, porque además de eso exponen conceptos modernos y criterios acertados del tema que nos atañe, es por tal razón que serán de gran utilidad para introducirnos en el campo de una de las marcas no tradicionales como lo es la marca sonora.

## IV. JUSTIFICACIÓN

El Estado de Nicaragua ha sido participe del desarrollo y cambios con respecto a la regulación de la normativa en la propiedad industrial, con el propósito de incluir en el registro de las marcas modernización, así también como novedad a través del registro de marcas no tradicionales que inciden de forma positiva a ofrecer distintividad a los productos y servicios de los propietarios de las empresas en Nicaragua.

Se debe evaluar la importancia de los avances en el derecho de la propiedad industrial al integrar en la normativa, el registro de las marcas de sonido, aportando datos que puedan servir de base para futuras inscripciones, así como hacer énfasis en el procedimiento que se debe realizar en el Registro Público de la Propiedad Intelectual (RPI).

Se considera de relevante importancia para el cumplimiento de los objetivos un análisis comparativo con respecto a la Legislación de Nicaragua y Costa Rica referente a la marca sonora, su aplicación y procedimiento de registro. Costa Rica juega un papel muy importante en esta investigación, siendo que a nivel de Centro América fue el pionero en el registro de marcas no tradicionales al permitir el registro de una marca sonora, lo más importante para la legislación costarricense a la hora de proceder a la inscripción de la primera marca no tradicional fue que tuviera suficientemente fuerza de distintividad.

La presente investigación tendrá gran utilidad para futuras investigaciones ya que el documento servirá como fuente de información para los que deseen abordar más sobre el registro de las marcas sonoras en Nicaragua en materia de Propiedad Industrial, ya que no existen muchos trabajos sobre este tema, lo que generó en la autoría mayor interés y preocupación por sentar un precedente y sobre todo brindar una información actualizada. Y también servir de guía a estudiantes, docentes y persona interesadas en el tema.

Por último, se ha considerado este análisis una oportunidad de apropiación de conocimientos que no fueron obtenidos a través de los años de estudio en nuestra carrera, ya que se ha profundizado en temas generalizados, en cambio a través de esta investigación se logra obtener un conocimiento más específico a cerca de una de las marcas no tradicionales como lo son las marcas de sonido. Y la continuación de la promoción de la investigación científica que promueve la Universidad.

## V. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación está motivada por los avances en la propiedad industrial al incluir marcas no tradicionales, en especial la Marca Sonora que es el primordial interés dentro de esta investigación.

El problema planteado en esta investigación surge por lo novedoso del registro de marcas no tradicionales y al poco conocimiento en Nicaragua, el registro de marcas sonoras pese a que es un tema interesante, no ha sido una temática abordada a profundidad por las universidades y no existe información de algún antecedente de investigación con la finalidad de resolver la interrogante de que es la marca sonora, y de cómo se aplica su resgistrabilidad.

A través de esta investigación se pretende obtener información más actualizada y de esa manera dar a personas jurídicas como naturales el conocimiento de este registro que les permitirá entrar dentro del mercado competitivo.

Para esta autoría, además es interesante hacer comparación del Registro de la Marca Sonora de Nicaragua y Costa Rica, ya que el vecino país fue el pionero a nivel Centro Americano en el Registro de Marcas Sonoras.

A partir del problema de la presente investigación, que en este caso es la poca información que existe sobre el Registro de Marcas Sonoras en Nicaragua, surgen las siguientes preguntas:

¿Qué son las Marcas Sonoras?, ¿Cómo la legislación nicaragüense regula el procedimiento de registro de la marca sonora en comparación con la legislación de Costa Rica?

¿Cuál es la diferencia entre las leyes que regulan la marca sonora en Nicaragua con las leyes de Costa Rica?

¿Cuál es el procedimiento de registro de la marca sonora y por qué forma parte de las marcas no tradicionales en materia de Propiedad Industrial?

## **VI. OBJETIVOS**

### **Objetivo General**

- Analizar las disposiciones que regulan el registro de la Marca Sonora en Nicaragua según la Ley N° 380, “Ley de Marcas y otros Signos Distintivos” en comparación con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica, Ley N° 7978”.

### **Objetivos Específicos**

- Explicar generalidades de la propiedad industrial con respecto a la marca, y obtener información mas actualizada sobre los conceptos básicos de la misma.
- Comparar la regulación de la Marca Sonora de Nicaragua según la Ley N°. 380, “Ley de Marcas y otros Signos Distintivos” de Nicaragua, con la “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica”, Ley N°. 7978”.
- Identificar el procedimiento de inscripción de Marcas Sonoras según la Ley N° 380, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” de Nicaragua, en comparación con la “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” de Costa Rica, Ley N°. 7978.

## **VII. CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA MARCA**

### **7.1 Propiedad Industrial**

#### **7.1.1 Antecedentes**

De los primeros antecedentes de la propiedad industrial, como lo menciona Janeth Barragán (2018) esta:

En 1470 una ley de Venecia construye el primer intento sistemático de proteger las imágenes por una patente, que otorga un derecho exclusivo a un individuo.

La Propiedad Industrial nace con el objetivo de crear nuevas formas de protección a todas las marcas, así también como a las patentes de invención.

El Estatuto de Venecia de 1474: La Primera Ley de Patentes del Mundo:

En términos históricos el concepto de patentar o patentes, como otorgar un monopolio sobre nuevas invenciones, era relativamente nuevo en aquel entonces. Si nos remontamos en la historia de las patentes podremos encontrar, que la concesión de estos privilegios se realizó por primera vez en Italia con el Estatuto de Venecia de 1474.

Este constituye que las nuevas invenciones, una vez puestas en práctica, debían ser comunicadas a la República para poder obtener protección jurídica contra los infractores. Eso sí, dichos privilegios se concedían por un plazo de 10 años.

En el anuario académico realizado por la española Esther Arias, sobre documentación digital y comunicación interactiva de la Universidad Española Pompeu Fabra realizó un resumen sobre las patentes:

La aparición legal de estos sistemas de protección, aunque ya no es muy reciente, se remonta en la mayor parte de los países al siglo XIX.

Sin embargo, entre los siglos XV y XVIII, coincidiendo con los primeros avances tecnológicos y tras el periodo oscuro de la Edad Media, aparecen lo que se conoce como privilegios de invención que corresponden a prerrogativas concedidas por el Rey para explotar una idea o invención. Se van a caracterizar por su arbitrariedad y a que no equivalen en realidad a un derecho sino a una recompensa que puede adoptar distintas formas: un premio en metálico, un sueldo o renta para seguir inventando, un puesto en la administración.

Las primeras noticias sobre privilegios de invención de la que se tiene constancia en la Europa occidental aparecen en los siglos XIV y XV. Tradicionalmente se ha tomado como primer privilegio de invención conocido en el mundo el otorgado en 1421 por la República de Florencia al célebre arquitecto Brunelleschi para una "Barcaza con grúa para el transporte de mármol", pero en 1416 el Consejo de Venecia otorga a Franciscus Petri, de la Isla de Rodas, un monopolio exclusivo por 50 años para que nadie, excepto él y sus herederos, pueda construir un determinado tipo de "Máquinas para majar y abatanar tejidos". Y es ya en 1474 cuando se publica en Venecia la primera Ley que va a regular estos privilegios. Esther Arias (2003).

Continuando con los antecedentes que se encuentran sobre la propiedad industrial, el convenio de París de 1883 que nació a través de la necesidad de proteger las creaciones de autores y la consignación de derechos:

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Este acuerdo internacional representa el primer paso tomado para asegurar a los creadores que sus obras intelectuales estén protegidas en otros países. La necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual se hizo patente en 1873, con ocasión de la Exposición Internacional de Inventiones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países. (OMPI, s.f.)

De los primeros referentes históricos de la propiedad intelectual, que de ella se deriva la propiedad industrial, y para cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación se adiciona la cita

“En Costa Rica, el concepto de propiedad intelectual se recoge desde el siglo XIX en la Ley de Propiedad Intelectual No.40, del 27 de junio de 1896, con posteriores adiciones y reformas en 1953 y 1961” (Carvajal M, 2011)

Por consiguiente, en 1886 como lo expresa la revista costarricense que “... se convoca a los estados a participar en la convención de Berna, que da como resultado el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Para esta época solamente unos cuantos países firman estos acuerdos; sin embargo, marcan la pauta para el desarrollo...” (Carvajal M, 2011)

Con respecto a las demás modalidades que conforman a la Propiedad Industrial, se encuentra la regulación legal de las marcas la cual fue posterior a la desarrollada para las invenciones; la primera ley de marcas apareció en España en el año 1850.

Asimismo, en la misma revista mencionan que “Para administrar estos tratados después de la convención de Berna, en 1893 se crea el Buró Internacional Unido para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI, por sus siglas en francés), que es el organismo que precede a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)”. (Carvajal M, 2011)

En cuanto a los antecedentes históricos de la Propiedad Industrial en Costa Rica el Registro Nacional de la República de Costa Rica brinda información detallada a través de su sitio digital.

Los antecedentes históricos se remontan al año 1889 con los primeros registros de marcas, la Oficina de Marcas pertenecía entonces a la Secretaría de Hacienda y Comercio.

El 30 de junio de 1896 se crea mediante ley número 40, el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica. En el capítulo VI se regula la propiedad de inventos. Posteriormente, en el año 1946, por Ley N.º 559, del 24 de junio de 1946, se modifican todas las leyes anteriores relacionadas con marcas. Durante los años sesenta, el Registro de Propiedad Industrial estuvo adjunto al Ministerio de Agricultura y Ganadería; luego en los años setentas perteneció al Ministerio de Industrias, el cual a su vez posteriormente se denominó Ministerio de Economía Industria y Comercio.

El 14 de octubre de 1899, en Nicaragua, se dictó la primera Ley de Patentes de Invención, la cual fue reformada por la Ley del 30 de julio de 1925, que estableció la obligación de probar el

establecimiento de la industria que explota la patente y modificó los Artos 1, 2, 3, 5 y 6 de la Ley Patente de Invención.

La propiedad industrial ha evolucionado con forme pasan los años, es importante mencionar que Nicaragua al suscribir tratados y convenios con relación a las invenciones del intelecto humano busca como dar un mejor desarrollo al actualizar las normas que regulan esta materia, Nicaragua al igual que otros países ha abierto sus puertas al desarrollo marcario al dar protección jurídica a las invenciones de pequeños, medianos y grandes empresarios.

En Nicaragua la Constitución Política de 1911 establecía en el artículo 59 “Todo autor, o inventor, o todo dueño de una marca de fábrica, gozara de la propiedad exclusiva de su obra, de su descubrimiento o de su marca, del modo o por el tiempo que lo determine la ley”.

Luego, con la Ley del 23 de julio de 1935, se establece una oficina especial encargada de la protección marcaria y de las patentes de invención, modelos y dibujos industriales, y de la represión de la competencia desleal, denominada Oficina de Patentes de Nicaragua. Esta funciona como una dependencia del MIFOM y está a cargo de un experto en la materia llamado Comisionado de Patentes, al que se le reconocen las atribuciones que originalmente la ley confería al Director General de obras públicas. También se establece en esta ley un arancel relativo al registro y renovación de las marcas, y a la concesión de patentes, así como reglas procesales relativas a esa materia. Martínez Calero, C. D. y Dávila Largaespada, S. R. (2005).

En 1975, entró en vigencia el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, (Decreto N.º 4543 del 18 de marzo de 1970), el cual se adopta para establecer un régimen jurídico uniforme sobre marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda. Luego, dicho Registro pasó a formar parte del Ministerio de Gobernación, el cual lo integra el Registro Nacional y actualmente pertenece al Ministerio de Justicia y Gracia.

Según lo establece la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867 del 05 de abril de 1983 y la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos número 7978, del 1.º de febrero del año 2000, el Registro de la Propiedad Industrial es la Administración nacional competente adscrita al Registro Nacional, para la concesión y el registro

de los derechos de propiedad industrial (patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, marcas industriales y otros signos distintivos).

En cuanto a la ubicación física del Registro, en el transcurso de los años, cambió en varias oportunidades, en los años setentas y hasta el año 1981, se ubicó en el Centro de San José, contiguo a la Librería Universal. Luego pasó a las instalaciones que utiliza actualmente en el Registro Nacional en Zapote.

El Registro de la Propiedad Industrial actualmente está compuesto por: la Oficina de Marcas Industriales, Oficina de Patentes de Invención, Modelos Industriales y de Utilidad y la Oficina de Marcas de Ganado. La Oficina de Patentes se integró al Registro de la Propiedad Industrial hasta finales de los años sesenta. Anteriormente, formó parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La Oficina de Marcas de Ganado en los años sesenta perteneció al Ministerio de Agricultura y Ganadería y luego continuó el proceso de integración al Registro de Propiedad Industrial mencionado anteriormente. Registro Nacional de la República de Costa Rica (2010)

### **7.1.2 Definición de la Propiedad Industrial**

La Propiedad Industrial: es un conjunto de derechos exclusivos que puede poseer una persona sobre una invención, un diseño industrial o sobre un signo distintivo. (Conceptos Jurídicos (s.f))

La Real Academia Española lo define como un conjunto de derechos que corresponden al autor de determinadas creaciones inmateriales que puedan tener una aplicación industrial y que se protegen como verdaderos derechos de propiedad.

La propiedad industrial tiene como objeto proteger objetos utilizados por la técnica y la industria, comprende las marcas y otros signos distintivos; invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales; denominaciones de origen, secretos empresariales, represión de la competencia desleal. El derecho de autor y derechos conexos, que tiene como objeto proteger la obra como resultado del talento creativo del hombre, protege la obra literaria y artística en su sentido amplio; así como las interpretaciones o ejecuciones. Los derechos intelectuales sui generis están relacionados a las obtenciones vegetales y aquella protección derivada de la biotecnología

moderna. Por lo anterior, se puede afirmar que una de las diferencias entre la propiedad industrial y el derecho de autor radica en el objeto. (Carolina Martínez y Susana Dávila, 2005).

Guatemala regula todo lo referente a la propiedad industrial en Decreto 57-2000 y sus Reformas, del Congreso de la República, LPI. La protección que otorga la propiedad industrial, limita el uso no autorizado de los diferentes signos distintivos que protege. Comprende el derecho exclusivo que se le otorga a los propietarios de los signos distintivos para explotarlos comercial e industrialmente (Andrea Lobo, 2012, p.4).

La Propiedad Industrial es aquel derecho que otorga el Estado a los propietarios de las creaciones intelectuales para usarlas y comercializarlas. Esta incluye las marcas, nombres comerciales, expresiones de propaganda o publicidad, patentes de invención, modelos de utilidad, modelos o diseños industriales e indicaciones geográficas de origen.

El diccionario jurídico mexicano precisa el concepto de la propiedad industrial como:

Propiedad industrial (MERCANTIL). Conjunto de derechos y beneficios que proporciona un invento, producto o descubrimiento creado por alguna persona, los cuales serán oponibles a terceros, protegiendo a su creador proporcionándole una certeza jurídica de que sus bienes estarán suficientemente protegidos. Los bienes no sólo materiales sino todos aquellos considerados inmateriales que de manera indirecta constituyen el patrimonio de una empresa. Entre estos elementos cuya importancia adquiere cada vez mayor relevancia se encuentran los procesos productivos y, de una manera general, el conocimiento tecnológico, considerados éstos como elementos sin los cuales una empresa no podrá crecer y, por ende, tampoco la economía en su totalidad. (Martínez Morales, 2017, pág. 668).

La evolución del derecho y la tecnología traen consigo la necesidad de creación de regulaciones específicas, como el derecho de propiedad industrial que permite brindar protección jurídica de los bienes inmateriales, es ahí, donde se concibe la propiedad industrial que consiste elementalmente en garantizar seguridad legal de una invención o producto por medio del registro permitiéndole a la persona su tutela legal resguardando sus derechos y el uso de terceros.

La propiedad industrial (derecho inmaterial) y también su solicitud pueden transmitirse por cualquier medio admitido en derecho (licencia de uso, cesión, garantía.) Pero el medio más común es la licencia de uso, ya que permite ceder el uso de todo o parte del derecho sobre el signo distintivo o modalidad inventiva y para todo o parte del territorio en el que se encuentra registrada. (Urquiola, I. (s.f). Propiedad Industrial: Conceptos básicos y protección jurídica).

Expresa Lizano, M. L. y Zapata Méndez, C. (2012);

La propiedad industrial regula: marcas y signos distintivos, patentes de invención y nuevas tecnologías. y la obtención de variedades vegetales. En Nicaragua, el registro de la Propiedad Industrial e Intelectual está a cargo de la Oficina de Registro de la Propiedad Intelectual unidad que pertenece al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). Se divide en dos grandes figuras: las invenciones y los signos distintivos; son bienes inmateriales; es una actividad empresarial, cuyo titular puede ser persona natural o jurídica a quienes se les otorga derechos exclusivos de explotación frente a terceros. (p. 25).

### **7.1.3 Características de la Propiedad Industrial**

El concepto de propiedad industrial supone el otorgamiento a una persona física o jurídica de diversos derechos sobre lo protegido. (Sánchez Galán. J. (s.f)). Es por tal razón que la propiedad industrial adquiere las siguientes características:

- Registro: El derecho de propiedad industrial se adquiere mediante registro.
- Duración: El poseedor tiene el poder y la capacidad legal para dar el uso escogido a su bien y con vistas a su explotación empresarial presente o futuro
- Monopolio: En el caso de llevar a cabo la búsqueda de beneficio por parte del dueño, este tiene una posición dominante y monopolística en el mercado al ser el único poseedor.
- Patrimonio: Permite ceder temporalmente la explotación del bien protegido a un tercero, a modo de licencia.

- Requisitos/ Prohibiciones: Alternativamente la posesión de los derechos indicados supone la existencia de deberes: cuotas o tasas de patente, obligación de explotación en un determinado periodo de tiempo, caducidad de la exclusividad...
- Territorialidad: A menudo la propiedad industrial actúa de manera estatal y/o comunitaria, siendo regulada por las legislaciones de aquellos países donde se declaran o registran.

Se encontró también estas características de la propiedad industrial en el documento español sobre derecho de propiedad industrial se compiló información con varios expertos de la materia del derecho, uno de ellos, fue el catedrático de derecho mercantil de la Universidad del País Vasco, Alberto Esperanza Sobejo que menciona que las características del derecho de propiedad industrial se pueden sintetizar en cuatro:

- a) Son derechos exclusivos; en la medida en que el titular de un derecho de los que integran la propiedad industrial lo ostenta en régimen de exclusiva, además de ser al mismo tiempo excluyente en el sentido de que solo se puede conceder un derecho de exclusiva sobre un mismo objeto, aunque exista otro igual creado de manera independiente por un mismo objeto, aunque exista otro objeto igual creado de manera independiente por un tercero. No caben dos patentes o dos marcas sobre una misma invención o sobre un mismo signo distintivo porque, a pesar de que entre ambos solicitantes no se hubieran copiado, el derecho en exclusiva solo se atribuye a quien primero lo solicitó.
- b) Son derechos registrales ya que se crean por medio de su inscripción en el correspondiente registro...
- c) Son derechos territoriales cuyos efectos se limitan al territorio del Estado que ha concedido dichos derechos.
- d) Son derechos temporales limitados porque el otorgamiento de un derecho en exclusiva puede perjudicar seriamente los intereses de los competidores y del mercado en general si se permitiera que ostentaran de forma constante dicho "monopolio".

Es importante destacar que estas características del derecho de propiedad industrial representan el objetivo jurídico que es brindar protección legal a las creaciones sean de cualquier índole o

clasificación que deciden darle a su servicio o producto un adecuado registro para garantizar los derechos provenientes.

#### **7.1.4 Clasificación de la Propiedad Industrial:**

La Propiedad Industrial se clasifica en dos grandes grupos, las invenciones y los signos distintivos:

Las Invenciones que abarca las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de circuitos integrados. Todo lo referente a esto se encuentra regulado en nuestra legislación a través de la Ley N°. 354, Aprobada el 1 de junio del 2000 “Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales”. Publicado en La Gaceta Diario Oficial N°. 179 y 180 del 22 y 25 de septiembre del 2000.

Los signos distintivos: conformados por las marcas (este punto será desarrollado mas adelante), los nombres y avisos comerciales, rótulos y emblemas. Igualmente hace parte de la propiedad industrial, las indicaciones geográficas, el cual a su vez comprende las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. Así mismo la competencia desleal, las obtenciones vegetales y Los recursos genéticos, son temas que también pertenecen a la propiedad industrial.

Estos derechos exclusivos son bienes intangibles que forman parte de los activos fijos de sus titulares, estos pueden llegar a ser usufructuados a través de licencias de uso, cesión, prenda. Estos derechos pueden ser protegidos a través de acciones que la ley otorga, para evitar que terceros se beneficien sin previo consentimiento de su titular. Cibepyme (2013).

##### ***7.1.4.1. Nombres Comerciales***

OMPI (2016) Los nombres y las designaciones comerciales constituyen otra categoría dentro del ámbito de la propiedad industrial. Por nombre comercial se entiende el nombre o designación que permiten identificar a una empresa. En la mayoría de los países, los nombres comerciales se registran ante las debidas autoridades gubernamentales.

Convenio de Paris, artículo 8; los nombres comerciales gozan de protección automática sin que exista la obligación de depósito o de registro, y formen o no parte de una marca. Por protección se entiende, por lo general, que el nombre comercial de una empresa no puede ser utilizado por otra, ya sea como nombre comercial o como marca de comercio de servicios, y que tampoco puede utilizarse el nombre ni una designación similar al nombre comercial de que se trate, en la medida en que ello pueda inducir a error al público.

La legislación nicaragüense contiene una definición la cual expresamente dice:

Ley No. 380 “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” Artículo 2, párrafo cuarto; Expresión o Señal de Publicidad Comercial: Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial.

Por su parte la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos de Costa Rica “Ley N° 7978” define a los nombres comerciales como: “Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”.

Lizano Soto, Ariana. Pal Antillón, Anuska. (2013) expresa que: “La protección de los nombres comerciales otorga a sus titulares un derecho exclusivo; así se prohíbe a otros establecimientos o marcas utilizar este nombre”. (p. 39)

#### **7.1.4.2. Indicaciones Geográficas**

OMPI (2016) Por indicación geográfica se entiende un signo que se utiliza para productos de un origen geográfico específico y cuyas cualidades o reputación se deben a dicho lugar de origen. “El ejemplo clásico son los productos agrícolas, que suelen tener cualidades que derivan del lugar de su producción y están influidas por factores locales específicos, como el clima y el suelo”.

En el plano nacional, las indicaciones geográficas son objeto de una gran variedad de formas de protección, como las leyes contra la competencia desleal, las leyes de protección del consumidor,

las leyes de protección de las marcas de certificación o leyes especiales de protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen.

Ley No. 580 “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Artículo 1, “Indicación Geográfica: Indicación que identifica a un producto como originario de un país, de una región o localidad, o un lugar determinado, cuya calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores humanos y naturales. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica”.

Mena (2013); citado en (Lizano Soto, Ariana. Pal Antillón, Anuska. 2013). Expresa que “Las Indicaciones Geográficas (IG) identifican un producto con un origen geográfico específico, atribuyéndole una determinada cualidad o reputación al producto de acuerdo a dicho origen”.

La Ley No.7978 de Costa Rica la define en su artículo dos como: “Nombre geográfico de un país, una región o localidad, que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción”.

#### **7.1.4.3. Denominaciones de Origen**

OMPI (2016) Por denominación de origen, se entiende un tipo especial de indicación geográfica que se utiliza para productos que tienen cualidades específicas que se deben exclusiva o esencialmente al entorno geográfico de la elaboración del producto.

En el Arreglo De Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones De Origen y su Registro Internacional en su artículo 2 detalla que:

Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

Artículo 3 del Arreglo de Lisboa expresa que:

La protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como "género", "tipo", "manera "imitación" o similares.

Las disposiciones del presente Arreglo no excluyen para nada la protección ya existente en favor de las denominaciones de origen en cada uno de los países de la Unión particular, en virtud de otros instrumentos internacionales, tales como el Convenio de París de 20 de marzo de 1883 para la protección de la propiedad industrial y el Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o falaces, revisadas últimamente en Lisboa el 31 de octubre de 1958, o en virtud de la legislación nacional o de la jurisprudencia. (artículo 4, Arreglo de Lisboa)

Las Denominaciones de Origen (DG) “son un tipo especial de Indicación Geográfica, utilizada para productos con características específicas que se deben exclusivamente al entorno geográfico (factores naturales y humanos) de la elaboración del producto” Mena (2013); citado en (Lizano Soto, Ariana. Pal Antillón, Anuska. 2013).

La Ley No. 380 de Nicaragua “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” Artículo 2, párrafo segundo dice; Denominación de Origen: Indicación geográfica que identifica a un producto originario de un país, una región, una localidad o un lugar determinado cuya calidad, reputación u otra característica sea atribuible esencialmente a su origen geográfico, incluidos los factores humanos y naturales; también se considerará como denominación de origen la constituida por la denominación de un producto que, sin ser un nombre geográfico, denota una procedencia geográfica cuando se aplica a ese producto, cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente a su origen geográfico.

Por su parte, la Ley No.7978 de Costa Rica establece en el artículo dos que una denominación de origen es: “Denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos”.

#### **7.1.4.4. Patentes de Invención**

##### **7.1.4.4.1 Antecedentes de las patentes de invención**

En la revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial (ALBARELLOS, 2010) realiza un muy instruido análisis sobre las patentes:

El sistema de patentes tiene sus primeros antecedentes en Europa, comienza en el siglo XV con el otorgamiento de privilegios monopólicos a los inventores. Al principio estos privilegios se otorgaban en forma selectiva para impulsar el desarrollo de productos o procesos que eran considerados de importancia económica para el Estado, pero con posterioridad comenzó a abusarse de los mismos, ya que en realidad los motivaba el deseo de beneficiar a los favoritos de la corte y alcanzar objetivos políticos.

Es recién en el año 1623 cuando surge el otorgamiento de patentes como sistema regulado en Inglaterra con el Estatuto de Monopolios, que puede considerarse como la primera ley sobre patentes de invención de un estado moderno que establecía el principio de que sólo al "verdadero y primer" inventor de una nueva manufactura debía concedérsele una patente. El Estatuto de Monopolios es la base de la actual ley de patentes británica y el antecedente directo de la de Estados Unidos y sus principios fueron copiados en Francia en el año 1791.

Según Edith Penrose<sup>1</sup>: "las legislaciones de los distintos países han sido reformadas con frecuencia, pero los principios básicos permanecen tal como surgieron en los privilegios del siglo XVI, cuando la economía del mundo era primitiva en comparación con la del siglo XX".

##### **7.1.4.4.2 Definición de patentes de invención**

Las patentes, también conocidas con el nombre de patentes de invención, son el medio más generalizado que existe para proteger invenciones técnicas. El sistema de patentes está concebido para contribuir a fomentar la innovación y la transferencia y difusión de tecnología, en interés los inventores, los usuarios de las invenciones y el público en general. (OMPI, 2016. Pág. 6).

En la mayor parte de las leyes de protección de las invenciones no se define concretamente lo que es una invención. No obstante, en algunos países se define el término invención como toda nueva solución a un problema técnico. Puede tratarse de un problema que lleve planteándose bastantes años o de un nuevo problema, pero la solución, para poder ser considerada una invención, debe ser nueva. El mero hecho de descubrir algo que ya exista en la naturaleza no será generalmente suficiente para que pueda considerarse como una invención, sino que su creación debe ser fruto de una proporción adecuada de ingenio, creatividad e inventiva humanos. Pero las invenciones no han de ser necesariamente complejas desde el punto de vista técnico. El simple imperdible o alfiler de gancho fue una invención que permitió solucionar un problema “técnico”. (OMPI,2016)

La patente de invención es parte de las actividades creadoras o inventivas del ser humano, porque permite, con la aplicación de las normativas específicas de la materia, la protección jurídica de las invenciones o innovaciones humanas y, así mismo, obtener un mejor aprovechamiento en el crecimiento y desarrollo institucional y nacional, aunque es de señalar, que la patente en su regulación no está condensada totalmente, sino que presenta una legislación especial porque se debe recurrir, no sólo a la ley No. 354 “Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales” y su Reglamento, sino a otras disposiciones legales establecidas en nuestra legislación vigente ( Carolina Martínez y Susana Dávila LA Patente de Invención en Nicaragua, 2005).

La revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial en específico el artículo de (ALBARELLOS, 2010) detalla que:

La patente es un documento expedido por el Poder Administrador en base a una solicitud efectuada por una persona con el objeto de proteger una invención descrita en la misma; creándose a través de ella una situación legal que tiene por finalidad asegurar al propietario de la patente un cierto control sobre su invento impidiendo a los demás el uso del mismo, excepto con su consentimiento y bajo sus propios términos. A cambio de ese derecho que tiene la característica de su limitación temporal, la sociedad se beneficia cuando dicha invención ingresa al dominio público, obteniéndose así un progreso tecnológico.

La legislación de Costa Rica regula las patentes a través de la Ley N° 6867 Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; de 25 de abril de 1983, la cual (en adelante Ley N° 6867) expresamente dice:

“Invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.” (artículo 1)

#### **7.1.4.5. Modelos de Utilidad**

La figura jurídica de “modelo de utilidad” se contempla en las leyes de más de 50 países, así como en los acuerdos regionales de la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI). Además, en algunos países, como Australia y Malasia, se contemplan formas de protección denominadas patentes de innovación o innovaciones de utilidad, que se asemejan al modelo de utilidad. En otros países, como Eslovenia e Irlanda, se contemplan patentes de corta vigencia equivalentes al modelo de utilidad. La expresión “modelo de utilidad” se utiliza para referirse a un título de protección de determinadas invenciones, como las invenciones en la esfera mecánica (OMPI, 2016. Pág. 10).

Como lo cita de la universidad de Chile, (Soto 2013), que:

Se protegen invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por las patentes. Estas consisten en una configuración o forma tridimensional nueva a objetos conocidos o partes de los mismos, que se utilicen para realizar un trabajo práctico, siempre que esta nueva configuración produzca una mejor utilidad del objeto en la función a la que está destinado (Universidad de Chile, 2009. Citado en Ariana Lizano Soto, 2013).

En la ley No. 354 “Ley de patentes de invención, modelo de utilidad y diseños industriales” en el Arto 3., se define como una invención constituida por una forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto, o de una parte del mismo, que le proporcione algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso.

Por su parte Costa Rica a través de su Ley N° 6867, establece en el capítulo II que regula los Dibujos y modelos industriales, y modelos de utilidad que:

... “Se considerará modelo de utilidad toda nueva disposición o forma obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos, que permitan una mejor función o una función especial para su uso.”

#### **7.1.4.6. Diseños Industriales**

Desde el punto de vista jurídico, al hablar de diseño industrial se hace referencia al derecho que se otorga en un gran número de países, conforme a un sistema de registro concreto, para protegerlas características originales, ornamentales y no funcionales de los productos y que derivan de la actividad de diseñar (OMPI, 2016. Pág. 11).

En su trabajo monográfico (Soto, 2013) menciona que:

De acuerdo con la doctrina específicamente, este tipo de protección se otorga por la apariencia de la totalidad o una parte de un producto que se derive de sus características, en particular, de las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o su ornamentación. Los diseños pueden ser bidimensionales o tridimensionales. La protección máxima varía de un país a otro, pero oscila entre los diez y veinticinco años. (Ariana Lizano Soto, 2013. P. 38).

Ley No. 354 artículo 3 de la legislación nicaragüense lo define como; el aspecto particular de un producto que resulte de sus características de, entre otros, forma, línea, configuración de color, material u ornamentación, y que comprende todos los dibujos y modelos industriales.

Los diseños industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la industria y la artesanía. Se refiere a aspectos ornamentales y estéticos de un artículo, incluidas las composiciones de líneas o colores en formas tridimensionales que otorgan una apariencia especial a un producto u obra de

artesanía. El diseño debe de ser atractivo estéticamente. Además, debe poder ser reproducido por medios industriales, finalidad esencial del diseño y razón por la que recibe el calificativo de “industrial”

La legislación del vecino país Costa Rica a través de su Ley N° 6867 describe a los diseños industriales como toda reunión de líneas o de colores, modelo industrial toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, siempre que esa reunión o esa forma de una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación.

#### ***7.1.4.7. Esquema de Circuitos Integrados***

El documento de la OMPI titulado “Principios básicos de la propiedad industrial” se extraen lo referido a los esquemas de circuitos integrados:

Los esquemas de trazado de circuitos integrados constituyen creaciones del intelecto. Además, suelen ser el resultado de grandes inversiones tanto en adquisición de conocimientos como en recursos financieros.

Es constante la necesidad de nuevos esquemas de trazado que reduzcan la dimensión de los circuitos integrados y permitan que estos últimos desempeñen un número mayor de funciones. Cuanto más pequeño sea el circuito integrado menor material será necesario para su fabricación y menor el espacio necesario para su integración. Los circuitos integrados se utilizan en una amplia gama de productos, tanto artículos de uso diario como los relojes, los televisores, las lavadoras y los automóviles, como productos más complejos como las computadoras y los servidores informáticos

Los esquemas de trazado de circuitos integrados no se consideran diseños industriales en el sentido contemplado en las normativas de registro de los diseños industriales. Ello obedece al hecho de que no son factores determinantes del aspecto externo de los circuitos integrados, antes bien, constituyen la ubicación física, dentro del circuito integrado, de cada elemento que tiene una función electrónica. Además, los esquemas de trazado de los

circuitos integrados no suelen ser invenciones patentables en la medida en que en su creación no cabe hablar de actividad inventiva, incluso aunque requieran mucho trabajo por parte de un experto. (OMPI, 2016 págs. 4-14.).

Según la Ley de Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados de Nicaragua Ley No. 324, Aprobada el 2 de diciembre de 1999 Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 22 del 01 de febrero del 2000; artículo 2 expresamente define:

Circuito integrado: son productos, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor y que esté destinado a realizar una función electrónica.

Esquema de Trazado o Topografía: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma de los elementos, siendo al menos uno de éstos activos y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, así como dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

La legislación de Costa Rica regula este tema a través de “Ley de Protección a los Sistemas de Trazados de los Circuitos Integrados” Ley No. 7961, artículo 1; la cual define a los circuitos integrados:

Producto, en su forma final o intermedia, de cuyos elementos, al menos uno es activo y alguna o todas las interconexiones forman parte del cuerpo o la superficie de una pieza de material, y que se destina a realizar una función electrónica. Y a los Esquemas de Trazado:

Disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, al menos uno de los cuales es activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esta disposición tridimensional preparada para un circuito integrado por fabricar.

### **7.1.5 Principios de la Propiedad Industrial**

Se puede decir que la Propiedad Industrial trae consigo carácter **constitutivo**; este principio hace referencia al derecho que se adquiere mediante el registro en las oficinas correspondientes.

José René Orue Cruz, encuentra el **principio de territorialidad** producto de los procesos de integración de los mercados la protección jurídica de la propiedad intelectual se encuentra gobernada por el principio de territorialidad, eso significa que cada legislador nacional determina de forma autónoma e independiente el objeto, requisitos materiales y formales, efectos y duración de las diversas modalidades de propiedad intelectual. De ahí se sigue, entre otras consecuencias, la limitación de su eficacia al territorio del Estado que reconoce su tutela y, en consecuencia, la necesidad de satisfacer las exigencias, y en particular los requisitos de obtención y mantenimiento puestos por la legislación de cada Estado para asegurarse la protección en su respectivo territorio.

Aunque lo anterior enmarca la propiedad intelectual, hay que recordar que la propiedad industrial forma parte de sus ramas, es por tal razón que se considera que el principio de territorialidad también rige la propiedad industrial como tal, tanto por el contexto como por la razón de que forma parte de sus características.

Concluyendo que los principios de la propiedad industrial son el principio de territorialidad y El principio constitutivo.

### **7.1.6 Normas que regulan la Propiedad Industrial en Nicaragua:**

Lizano, M. L. & Zapata Méndez, C. (2012), a través de su análisis jurídico, concluyeron en las siguientes normas reguladoras de la propiedad industrial, las cuales fueron corroboradas para conocer si aún estaban vigentes, en esta lista se agregó la ley No. 1024 publicada en abril del corriente año;

- Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, publicada en la Gaceta Diario Oficial N°. 70, del 16 de abril de 2001. El objetivo de esta ley es establecer disposiciones que regulen la protección de las marcas y otros signos distintivos.
- Decreto N°. 83-2001, Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Publicado en la Gaceta, Diario Oficial N°. 183, del 27 de septiembre de 2001, el cual tiene por objeto establecer las disposiciones reglamentarias a ley N° 380.
- Ley N° 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, publicada en la Gaceta, Diario Oficial N°. 60, del 24 de marzo de 2006, regula la protección a los signos distintivos (marcas, nombre comercial) rótulos de establecimiento, indicaciones geográficas, cuya finalidad es impedir la confusión entre los productos de las diferentes empresas.
- Ley N°. 1024, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, publicada en la Gaceta, Diario Oficial N°. 65, del 3 de abril de 2020, tiene por objeto modificar las tasas por servicios brindados por el Registro de la Propiedad Intelectual.
- Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, publicada en la Gaceta, Diario Oficial N°. 179 y 180 del 22 y 25 de septiembre de 2000, establece las disposiciones jurídicas para la protección de las invenciones, los dibujos y modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos empresariales, y la prevención de actos que constituyan competencia desleal, (artículo 1).
- Ley N°. 579, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales publicada en la Gaceta, Diario Oficial N°. 60 del 24 de marzo del 2006. Reformo el artículo 7, relativo a la materia excluida de protección por patente; el artículo 57 nulidad de patente; el artículo 89 derecho de prioridad; el artículo 106; medidas en la acción por infracción; el artículo 107 cálculo de la indemnización; el artículo 113, literal d), constitución de una fianza u otra garantía razonable; el artículo 114 relativo a garantías y condiciones en caso de medidas precautorias entre otras.
- Ley N°. 318, Ley de Protección para las Obtenciones Vegetales, publicada en la Gaceta, Diario Oficial N°. 228 del 29 de noviembre de 1999, establece las normas para la

protección de los derechos de las personas naturales o jurídicas que, ya sea por bienes materiales o manipulación genética, hayan creado o descubierto y puesto a punto, una nueva variedad vegetal, a quien se le denominara el obtentor. (artículo 1, Ley N°. 318).

- Decreto N°. 37-2000, Reglamento de la Ley de Protección para las Obtenciones Vegetales, publicado en la Gaceta, Diario Oficial N°. 102 del 31 de mayo de 2000.
- Ley N°. 322, Ley de Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas, publicada en la Gaceta, Diario Oficial N°. 60 del 24 de marzo de 2006, regula a protección de los entes que emitan señales inalámbricas portadoras de programas dirigidas a un satélite que pasen por este para asegurar los recursos adecuados y prevenir su utilización no autorizada, así como también regula cuales son los derechos conferidos, los limites y el procedimiento para el registro.
- Ley N°. 324, Ley de Protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados, publicada en la Gaceta, Diario Oficial N°. 22 del 13 de febrero de 2000, tiene por objeto establecer las normas que regulan la protección a los esquemas de trazado de circuitos integrados.
- Ley N°. 601, Ley de Promoción de la Competencia, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 206 del 24 de octubre de 2006, tiene por objeto promover y tutelar la libre competencia entre los agentes económicos, para garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores, mediante el fomento de la cultura de la competencia, la prevención, la prohibición y sanción de prácticas anticompetitivas. (artículo 1, Ley N°. 601).

### **7.1.7 Tratados y Convenios sobre Propiedad Industrial**

#### **➤ Arreglo de Lisboa**

El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, del 31 de octubre de 1958, fue revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

Este Tratado busca la protección de las Denominaciones de Origen registradas en la Oficina Internacional, para lo cual los países miembros “se comprometen a proteger en sus territorios, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual.

➤ **Convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, (UPOV).**

La Unión Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) fue establecida por el Convenio Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV). El Convenio de la UPOV fue adoptado por una conferencia diplomática, el 2 de diciembre de 196, en París.

El Convenio la UPOV entro en vigor el 10 de agosto de 1968, habiendo depositado sus instrumentos de ratificación Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido. El Convenio de la UPOV fue revisado el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991 para reflejar los cambios tecnológicos en el campo de fitomejoramiento y la experiencia adquirida mediante la aplicación del Convenio UPOV.

Los Estados y ciertas organizaciones intergubernamentales que deseen adherirse al Convenio de la UPOV deben poseer una legislación sobre la protección de variedades vegetales conforme al Acta de 1991 del Convenio.

➤ **Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, PCT**

Este Tratado fue elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001.

La finalidad de los Estados que hacen parte del PCT fue la creación de una “Unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de las solicitudes de protección de las invenciones, y para la prestación de servicios técnicos especiales”, denominada Unión Internacional de Cooperación en materia de patentes.

El objetivo de la PCT es simplificar el procedimiento cuando se desea obtener la protección de una Patente de Invención en varios países. Para cumplir este objetivo el PCT establece un sistema internacional de presentación de solicitud única, la solicitud internacional, de patente ante la “Oficina Receptora”, la cual es la encargada de realizar el examen de forma, sometiendo cada solicitud a una búsqueda internacional, que determina si la invención es patentable o no.

El Tratado también se creó con el fin de asegurar que las oficinas de patentes de los Estados que hacen parte de este, solo concedan patentes cuando estas cumplan todos los requerimientos exigidos internacionalmente, y así de esta forma, brindar la protección legal establecida.

Lo anterior con el fin de hacer más accesible y dinámico el proceso de inclusión de la industria y demás sectores a la información que ofrecen las nuevas creaciones, lo que se convierte en una herramienta indispensable para países en desarrollo con el fin de acceder a la tecnología.

#### ➤ **Tratado de Budapest**

El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes, establecido en Budapest el 28 de abril de 1977 y enmendado el 26 de septiembre de 1980, fijó los parámetros para que los Estados parte se constituyeran en unión para lograr el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes.

#### ➤ **Convenio de París**

El Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya

el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

Tarta temas como la constitución de la unión de los países signatarios del convenio, ámbito de la Propiedad Industrial, el trato nacional a los nacionales de los países de la unión, y cubre lo relacionado a patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas certificados de inventor, competencia desleal, y servicios nacionales especiales para la Propiedad Industrial entre otros.

### ➤ **Tratado Sobre Derechos de Marcas**

Este Tratado, adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994, en este se tratan temas como: expresiones abreviadas, las marcas a las que se aplica el tratado, el registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases, la clasificación de productos y/o servicios, la duración y renovación del registro, entre otras.

## **7.2. Generalidades de la marca**

### **7.2.1 Antecedentes de la marca**

Referencias históricas en Nicaragua sobre la regulación de marca tuvo su origen en los inicios de la década de los 1890, se concibe como resultado a las necesidades que surgieron en la época, consecuencia de los avances y el progreso industrial que provocaron toda especie de efectos, como necesitar una regulación.

En el código penal nicaragüense de 1891, su capítulo tercero hacía referencia a las marcas en el título mismo el artículo 19, que se refiere a la penalización de:

El que hiciere poner sobre objetos fabricados el nombre de un fabricante que no sea su autor o la razón comercial de una fábrica que no sea la de la verdadera fabricación, sufrirá la pena de arresto mayor en quinto grado y multa de cincuenta a quinientos pesos. La misma pena se aplicará; a todo mercader, comisionista, o vendedor (que, a sabiendas, hubiere puesto en venta o circulación objetos marcados con nombres supuestos o alterados) (Código Penal de Nicaragua, 1891).

Bermúdez, M. I., Gámez, I. R y León Ruíz, R. C, (s.f), expresan que:

El uso de signos calificables como marcarios fue relativamente amplio en la edad media. Sin embargo, cumplían muy diversas funciones. El desarrollo de las marcas en este período se vincula especialmente con las corporaciones, las que dieron frecuente carácter obligatorio al uso de tales signos. Este uso tenía varios propósitos como identificar al artesano para determinar si había cumplido con las normas de su oficio o arte; proteger al consumidor, al servir como mecanismo de control de la calidad de los productos por él adquiridos; testimoniar el control de las mercaderías por los oficiales corporativos, impedir la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero; y asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables. Sobre estas bases se entiende la adopción de la obligatoriedad del uso de las marcas. (pp. 9-10).

El código civil de la republica de Nicaragua promulgado en 1904 que en su artículo 867 hacía referencia a la regularización de la propiedad industrial en especial mencionaba, literalmente, a las patentes de invención o de perfeccionamiento de industrias nuevas o utilidad general, también disponiendo evocarse a las leyes especiales de la materia. Cabe señalar que este artículo fue derogado por la ley No. 312 “ley de derecho de autor y derechos conexos” de 1999.

Según Palma Ibarra, citado en la tesis de derecho de (González Pérez, 2013), en 1907 se constituyó la primera “Ley de marcas de fábrica y comercio”, cabe recalcar que encontrar referencia bibliográfica de esta ley en la web es imposible, por eso se agrega el comentario de la investigación mencionada “...Como línea de investigación creación de la ley mexicana (Ley de 1889 promulgada durante la presidencia de Don Porfirio Díaz...)”

Es en la constitución Política de Nicaragua del año 1912 que en su artículo 59 expresamente dice que “Todo autor o inventor, o todo dueño de una marca de fábrica, gozará de la propiedad exclusiva

de su obra, de su descubrimiento o de su marca, del modo y por el tiempo que la ley determine”. Garantizaba la protección jurídica brindando el privilegio de exclusividad al no permitir copias no autorizadas o uso del mismo.

La reforma de la “Ley de marcas de fábrica y comercio” de 1907 llega casi dos décadas después, el 6 de Agosto de 1926 cambia la definición de Marca de fábrica o comercio en el artículo primero “... es el signo, nombre o dibujo, aplicado a un producto industrial, agrícola o mercantil, para advertir al público su procedencia, clase o condición y diferenciarlo de los demás de su misma especie o clase” y además añadiendo que signos no podían utilizarse como Marca en Nicaragua, también con la reforma cambia unos aspectos referentes al registro.

En el año siguiente 1927 por medio del Decreto ejecutivo de 08 de abril se agrega el inciso “e” que cuando las marcas hubieran sido usadas sin autorización, se le aplicaba una medida cautelar de incautación de envases que fueran a formar parte de un proceso penal o de competencia desleal.

Continuando con los antecedentes de las marcas, en Latinoamérica, específicamente en Argentina el primer antecedente de marca sonora:

Fue solicitada el 12 de diciembre de 1997 en la clase 9. Fue concedida el 13 de junio de 2000. Abrió así el camino para decenas de marcas sonoras que siguieron sus pasos en la Argentina. Dada la novedad del tema y que el INPI, en esos días, no tenía requerimientos o formalidades especiales para la presentación de este tipo de marcas como hoy tiene, se acompañó un pentagrama con las cinco notas que componen la marca sonora, con la información necesaria para reproducirla exactamente, y soportes magnéticos con la grabación de las notas D,D,G,D and A. (Sena, Berton, & Moreno, s.f.)

### **7.2.2 Definición de marcas**

La Revista de la OMPI (2016) en relación con la Propiedad Industrial, define la marca como un signo o una combinación de signos que diferencian los productos o servicios de una empresa de

los de las demás. Esos signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores o una combinación de los mismos (pág. 15).

Grass (2007) afirma que una marca es:

Es un signo, un signo con significación, que comunica ideas, que inquieta teniendo que ser dentro de sí misma, una estructura estética. Una marca es también una señal, que da diferenciación, que permite orientar, que permite reconocimiento que se graba y que grava. Una marca también puede ser una cicatriz, por las huellas que deja, tal puede ser su impacto, que puede llegar a herirnos. Pero sobre todo una marca es propiedad. (Arbalaéz 2002, p. 42)

En consecuencia, para reafirmar lo antes expuesto “... Se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras... individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique ... y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio ” (Torres Saenz, 2009)

Una marca según la ley 380 “Ley de Marcas y otros Signos Distintivos” será susceptible de constituir una indicación geográfica nacional o extranjera, siempre que distinga los productos o servicios a los cuales se aplique y que su empleo no sea susceptible de causar un riesgo de confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios a los cuales se aplicará la marca, ni una probabilidad de confusión con una indicación geográfica previamente protegido respecto de esos productos o servicios, o un aprovechamiento injusto del prestigio de esa indicación geográfica.

Cada vez son más los países que autorizan el registro de formas menos tradicionales de marcas, como los signos tridimensionales (como la botella de Coca-Cola o la barra de chocolate Toblerone), signos sonoros (sonidos como el rugido del león que sale al principio de las películas producidas por la MGM), o los signos olfativos (como el olor de un tipo particular de un aceite de motor o de hilo de bordar). (OMPI, 2016). Sin embargo, aunque los países han integrado estos

registros dentro de sus normas jurídicas ya sea implícita o explícitamente, no en todos se ha puesto en práctica.

### **7.2.3 Características de las Marcas**

Las marcas se pueden clasificar por sus características y es que estas pueden ser denominativas (están son combinaciones de palabras), graficas (como imágenes, figuras, símbolos y dibujos), mixtas (combinaciones de gráficas y denominativas), Tridimensionales (envoltorios, envases), Sonidos (composiciones musicales representables por pentagramas).

“Según la especialidad de la marca pueden ser marcas de producto o marcas de servicio. Por la forma de su titularidad pueden ser marcas individuales, colectivas o de garantía. Ámbito territorial de las marcas”: Nacional, Internacional, Comunitaria, Global, Local.

Sin embargo, las modalidades más utilizadas en la práctica del mercado son las marcas nacionales y las marcas comunitarias. (Urquiola, I. (s.f)).

Bermúdez, M. I., Gámez, I. R y León Ruíz, R. C, (s.f); expresan que “Las características esenciales de la marca son; Distintividad, originalidad, novedad, especialidad, veracidad, licitud”.

#### **Elementos esenciales**

Por su relativa importancia en el desarrollo de la tesis se agrega textualmente lo referido como elementos esenciales, que funciona como apoyo para explicar en profundidad todo lo referente a las marcas, realizado por una monografía de la UNAN LEON (Fonseca Sequeira, Martínez Ramos, & Duarte Vanegas, 2009) explican que son los siguientes:

**1. Signo Exterior.** Es un requisito de esencia, pues la marca sirve para distinguir productos o servicios, por lo que debe ser fácilmente perceptible por los sentidos: oído, vista, tacto gusto u olfato.

**2. Generalmente Facultativo.** Porque la marca protege un interés de carácter privado, que consiste en la protección al empresario de posibles actos de competencia desleal de sus competidores, que pretenden desviar en su provecho la clientela adquirida.

**3. Originalidad.** Porque individualiza el artículo o servicio respectivo en un signo determinado, ya que uno de los fines primordiales de la marca es diferenciar e individualizar la mercancía.

**4. Nuevo.** Porque debe ser distinto de cualquier otra marca que se refiera a los mismos o semejantes productos o servicios.

**5. Independiente.** La independencia de la marca se da en dos aspectos: uno referente al producto o servicio y otro en función de la territorialidad que exponemos a continuación:

a. Referente al producto o servicio. Individualiza al producto o servicio respectivo en un signo determinado, ya que uno de los fines primordiales de una marca es diferenciar e individualizar la mercancía.

b. En función de la territorialidad. La marca se mantiene independiente de los demás registros que se tramiten en otros países, pues no existe una marca internacional, lo cual ocasiona el fenómeno de las marcas paralelas.

**6. Lícito.** Porque debe ir de acuerdo a la ley, la moral y las buenas costumbres.

**7. Exclusivo.** Porque es privativo para la persona que lo usa, ya que no permite que otros productos iguales o semejantes la ostenten, ya que esto ocasionaría una competencia desleal.

**8. Distintivo de los Productos o Servicios.** Porque sirve para distinguir los productos o servicios prestados de otros semejantes evitando con ello confusiones entre unos y otros.

**9. Que elabora, expende (productos) o presta (servicios) una persona física o moral.**

Porque en la actualidad, dada la apertura comercial internacional y la necesidad de competir en los mercados nacionales e internacionales, se ha hecho posible que cualquier persona sea sujeto de comercio y pueda ser titular de una o varias marcas.

**10. Una garantía para el consumidor.** Porque el producto o servicio que se identifica con una marca reúne, por lo general, características específicas de ese producto, que gustan o molestan al consumidor, según sea el caso. Es una garantía ya que el consumidor puede valorar

el producto por medio de su marca y adquirir el de su confianza o bien, denunciar ante las autoridades cualquier anomalía, si considera que ésta le ha causado un perjuicio

**11. Una tutela para el empresario.** Porque hace que su producto o servicio se distinga de los demás, facilitándole con ello los medios para resaltar sus cualidades ante el consumidor y generando derechos de exclusividad frente a terceros que elaboran o expenden el mismo o similar tipo de servicios.

**12. Un medio de control para el Estado.** Porque a partir de las diferentes marcas, el Estado se puede enterar el desarrollo económico-industrial y comercial que tiene el país en un momento dado, ya que uno de sus fines es analizar los resultados de determinadas actividades de trabajo y tratar de nivelar la balanza entre exportaciones e importaciones. Por medio de los registros marcarios, también podrá conocer el movimiento económico de las empresas y si predominan las marcas de propietarios de origen extranjero o nacional.

#### **7.2.4 Elementos de la marca**

El registro de cualquier marca no importa cual o que tipo sea esta tiene una manera ya determinada de registro, independientemente del país y de la norma reguladora.

Sojo Molina. C. (2016) detalla respectivamente que las marcas consisten, necesariamente, de la unión de un signo a uno o varios productos o servicios. No es posible registrar un signo en abstracto, por lo que la solicitud de registro de una marca siempre deberá constatar claramente qué productos o servicios determinados busca identificar. Una vez más, lo anterior se hace con el propósito de salvaguardar la seguridad jurídica, pues no es posible registrar un signo de manera indeterminada.

#### **Signo:**

Tradicionalmente, se ha establecido que son signos todos aquellos símbolos, figuras, vocablos, expresiones o combinaciones de estos, utilizados por los comerciantes para distinguir productos o servicios en el mercado. Hoy en día, ha quedado claro que los signos no pueden quedar reducidos

a las categorías antes mencionadas, sino que se deben tener en cuenta otras categorías, tales como la textura, color, olor, sabor e incluso sonido. (Sojo Molina. C. 2016)

Es muy importante para los propietarios de las compañías darse a destacar en el mercado tanto nacional como también internacional de una manera particular y respectiva en cada clase de publicidad ya sea para un producto o servicio.

### **Productos y servicios:**

Para que una marca pueda ser considerada como tal, necesariamente tiene que ir vinculada a uno o varios productos o servicios determinados. En palabras de Metke citado en Sojo Molina. C.

El signo, abstractamente considerado, no tiene connotación de marca, sino en la medida en que se relacione con el producto o servicio de que se trate, a punto tal que sus requisitos de validez solo pueden examinarse o juzgarse en relación con dicho producto o servicio. (2016):

Por lo tanto, el Examinador no puede analizar las características del signo en abstracto, sino que tiene que valorar los productos o servicios que identifica el signo para poder decidir acerca de su validez. Comúnmente, los productos o servicios distinguidos por las marcas se agrupan según la Clasificación Internacional de Niza.

La Clasificación de Niza es producto del tratado multilateral denominado el Arreglo de Niza, administrado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Dicha clasificación agrupa productos o servicios dentro de distintas clases que cuentan con productos o servicios similares. El encabezamiento de cada clase describe en términos generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en las mismas. Además, cada clase contiene una lista alfabética donde constan los productos o servicios incluidos. Sojo Molina. C. (2016)

## **7.2.5 Requisitos legales del signo para constituir marca**

### ***7.2.5.1 Perceptibilidad:***

La Decisión 344 de 1993, vigente antes de la expedición de la Decisión 486 de 2000, establecía como requisito la perceptibilidad de las marcas como requisito para su registro. Con respecto a este requisito, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció: “La marca, por ser un signo de realidad intangible, requiere de perceptibilidad, es decir, que posea ciertos perfiles definidos que permitan distinguirla o diferenciarla de otra”.

En consecuencia, lo perceptible es aquello que se puede captar por medio de los sentidos. En la misma decisión, el Tribunal Andino aclaró que la marca no surge sin los consumidores, por lo que el asociar determinados productos o servicios con una marca obedece a un proceso mental del consumidor en torno al origen empresarial.

La Decisión 85 de 1974, que imperaba antes de la entrada en vigencia de la Decisión 344, establecía como requisito que el signo fuera visible. De esta manera, la Decisión descartaba signos que fueran perceptibles por sentidos distintos al de la vista, y por tanto excluía una gran parte de las marcas no tradicionales. Por consiguiente, parece ser que el propósito de incluir la perceptibilidad dentro de los requisitos para constituir una marca era abrir el camino para las marcas no tradicionales. A pesar de que el requisito de la perceptibilidad haya sido eliminado de la Decisión 486, sigue estando implícito dentro del espíritu de la Decisión vigente. Sojo Molina, C. (2016).

Lo anterior, dado que el artículo 134 de dicha decisión enumera, por vía de ejemplo, los tipos de signos que podrán constituir marca, tales como “los sonidos y los olores”. Así pues, a pesar de que no se especifique la perceptibilidad como requisito, al posibilitar el registro de este tipo de marcas, se entiende implícitamente comprendida. Sin embargo, todavía queda la limitante de la representación gráfica, que en gran medida obstaculiza el registro de algunas marcas, como se verá más adelante. Sojo Molina. C. (2016)

### ***7.2.5.2 Distintividad:***

La distintividad se predica de la capacidad del signo para identificar productos o servicios en el mercado. Es esta la función esencial de la marca, pues tiene que producir una sensación de tal magnitud que sea posible que el consumidor diferencie unos productos o servicios de otros. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido lo siguiente: “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleva a confundir lo uno u lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca”.

Además, debe aclararse que el hecho de que una marca no sea lo suficientemente distintiva como para ameritar su registro, constituirá una causal de irregistrabilidad absoluta, según el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. A pesar de lo anterior, el Examinador deberá tener en cuenta que existen diversos grados de distintividad, por lo que se habla de marcas fuertes y débiles. Las marcas fuertes consisten en aquella combinación de palabras o símbolos que por ser enteramente originales o fantasiosas tendrán el derecho de excluir del registro a todas aquellas que se le parezcan. Por su parte, las marcas débiles son aquellas compuestas por partículas descriptivas o genéricas, de uso común, por lo cual se debe permitir el registro de marcas similares que contengan elementos adicionales.

Por otro lado, las marcas descriptivas son aquellas compuestas por palabras que describen los productos o servicios que busca identificar. Así las cosas, informan al consumidor acerca de características como calidad, cantidad, tamaño, ingredientes y función. Las anteriores se diferencian de las marcas evocativas, ya que estas últimas sugieren al consumidor ciertas características o efectos del producto o servicio. Así, el consumidor debe emplear la imaginación o entendimiento para relacionar el signo con el producto o servicio que busca identificar.

En últimas, la diferencia clara radica en que las marcas descriptivas se refieren de manera directa a las cualidades o características de un producto o servicio, mientras que las evocativas solo lo sugieren. Entre más cercana sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio relacionado, podrá considerarse como una marca débil, como cuando el signo emplea partículas

descriptivas o usuales. Mientras tanto, dentro de las marcas débiles también se entienden comprendidas aquellas que usan expresiones de uso común en el mercado para determinados productos o servicios. Sojo Molina, C. (2016).

Cuando un signo es utilizado de manera reiterada en el comercio deja de ser distintivo en relación con los productos o servicios que busca identificar. Por lo tanto, al carecer de capacidad distintiva, no es posible registrar aquellos signos conformados exclusivamente por designaciones de uso común o usuales.

Adicionalmente, el titular de una marca conformada por expresiones comúnmente utilizadas no puede impedir que terceros las utilicen. De esta forma, se

entiende que este tipo de marcas son débiles y las expresiones de uso común, genéricas o descriptivas deben excluirse del cotejo marcario.

Se debe aclarar que las expresiones débiles deben apreciarse siempre en relación con los productos o servicios que busca amparar el signo a registrar. A veces, las marcas pueden ser tan débiles que no ameritan su registro como marca, ya que su registro equivaldría obstaculizar la libre competencia.

#### ***7.2.5.3 Representación gráfica***

Sojo Molina, C. (2016). Es indispensable para todos los registros a nivel internacional que las marcas sean susceptibles de representarse gráficamente para obtener la concesión de su registro, y por lo tanto del derecho, de acorde a lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tomada como parte de la jurisprudencia para destacar los requisitos que cumplen esencial importancia, frente a este requisito, ha dispuesto lo siguiente:

“El signo tiene que ser representado en forma material para que los consumidores a través de los sentidos perciban, lo conozca y lo solicite. La implementación del signo del campo imaginativo del creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.”.

Así pues, para poder registrar una marca es necesario captarla fielmente en un medio material, que pueda ser entendible por todos los que la aprecian. En este caso, en Colombia se han acogido los parámetros del Caso Sieckmann, que se puntualizarán más adelante, pero que en últimas exigen que la representación de la marca sea completa, precisa, accesible fácilmente, inteligible, duradera y objetiva. Sojo Molina, C. (2016).

### **7.2.6 Principios de la Marca:**

(Riofrío Martínez-Villalba, 2003) Cita en su artículo para la Revista “*dominus intellectualis*” que los principios “como aquellas verdades inmanentes en toda realidad jurídica” Tomando en cuenta los principios del derecho marcario que indica el autor mencionado y apoyándose de otros autores, fundamentando los diferentes principios que son resgistrabilidad, libre opción, temporalidad, no confusión, mínimo uso, legítima defensa marcaria, buena fe marcaria, especialidad, territorialidad y el de atribución que se agrega considerando su relevancia, realizando una descripción de cada uno de ellos.

#### ***7.2.6.1 Principio de especialidad de la marca***

Para explicar el principio de especialidad se utilizan varias referencias comenzando con el mexicano en su libro llamado “Derecho de la propiedad industrial e intelectual” que indica:

La marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. De aquí surge la regla general, según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancía, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada. Ello quiere decir, en principio, que esa misma marca puede ser registrada para distinguir productos de otra clase. (Rangel Medina, 1992)

El sitio web cubano EcuRed menciona que el principio de especialidad:

Dirigido a determinar la compatibilidad de signos idénticos o semejantes cuando se aplican en sectores de productos o servicios que son diferentes dentro de un área comercial determinada, es decir, permite que convivan marcas idénticas para productos distintos,

siempre que estos sean lo suficientemente distintos como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial.” (EcuRed, s.f.)

El principio se caracteriza por proteger el derecho marcario de las marcas en los productos o servicios contenidos en el tipo que fueron registrados, quiere decir, que el ámbito de aplicación del principio se refiere a que cuando sean de diferente área o clase y tengan la misma marca pueden convivir las dos.

En el artículo de la Revista de Derecho de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (Peña Pérez, 2013) cita a él tratadista Manuel Lobato para definir el principio de marca y su aplicación:

Según el tratadista Manuel Lobato, respecto al principio de especialidad y su aplicación: “Al abordar la semejanza entre dos marcas es imprescindible tener en cuenta el principio de especialidad. El principio de especialidad permite la convivencia de signos idénticos o similares en cuanto a sus elementos fonéticos, gráficos o conceptuales si los productos o servicios a los que se refieren dichos signos son lo suficientemente distintos como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial.”

El análisis descriptivo que realiza (García Cotonieto, s.f.) sobre el principio de especialidad, se considera de suma importancia que para el ámbito de aplicación del principio se tiene que tener conocimiento del término de confusión o el riesgo de confusión. Especifica que la diferenciación de la existencia de similitud entre los productos o servicios se complica cuando tienen una mayor relación en cuanto a su género o especie para la determinación de la similitud o no se apoya de los siguientes criterios:

Tales criterios son los siguientes:

i) Naturaleza. Se refiere al examen físico de los productos o servicios, para lo cual se atiende a su composición, principio de funcionamiento, estado físico, apariencia y valor desde una perspectiva comercial. Este criterio se refiere a lo que puede advertirse a simple vista, respecto de los productos o servicios materia de análisis, un motor de combustión interna y una bañera son, a simple vista, productos de naturaleza distinta.

ii) Destino. Es el uso previsto para los productos y servicios, excluyendo cualquier uso accidental que pueda dárseles. Este factor pone de manifiesto, la necesidad que pretende satisfacer o el problema que busca resolver; lo que resulta sumamente importante, pues es precisamente ésta la razón por la que el público consumidor busca determinado producto y no otro. Ejemplo de ello serían signos que amparan jabón, uno para trastes y otro medicinal; el uso que se da a cada uno de ellos es distinto pues están destinados a satisfacer necesidades diversas.

iii) Carácter de competidor/intercambiable. Se refiere a aquellos productos o servicios que tienen el mismo destino, pues posibilitan al público consumidor a elegir uno u otro a fin de satisfacer la misma necesidad. Constituye un criterio básico para determinar la existencia o no de similitud, pues en la medida en que un bien compita con otro para satisfacer una necesidad, o bien, satisfagan la misma sin tratarse del mismo producto o servicio, será entonces evidente la posibilidad de confusión.

Agua purificada no es un competidor directo de bebidas energéticas; sin embargo, se trata de bienes intercambiables, pues, aunque no tengan el mismo objetivo, si el consumidor las encuentra en un comercio, ante la ausencia del originalmente buscado, puede optar por el otro, por estimar que satisfacen igual necesidad.

iv) Carácter complementario. Los productos o servicios tienen este carácter cuando existe entre ellos una relación de coexistencia, en el sentido de que uno es indispensable para el otro y no meramente auxiliar o accesorio. Este criterio evidencia inmediatamente la conexidad que pudiera existir entre los productos o servicios, pues denota la existencia o no de una relación entre los mismos.

Ejemplo de ellos son la marca de televisores y el servicio de reparación de televisores; la marca de bicicletas y la de refacciones de bicicletas; la de zapatos y la de cinturones.

v) Público de referencia. Se refiere a los clientes reales y potenciales de los productos y servicios. Es un criterio que tiende a evidenciar el sector comercial al que están dirigidos, que, si bien éstos normalmente buscan permear en el público general, lo cierto es que

existen también productos o servicios especializados que son consumidos únicamente por un sector específico del público consumidor.

Ejemplo de ello son las turbinas de avión y el servicio relativo a su mantenimiento, pelotas de golf, cuerdas profesionales para instrumentos musicales, etcétera.

vi) Canales de distribución. Se ve reflejado en el tipo y número de agentes que intervienen en la venta o distribución de los productos y servicios; constituye un indicio que permite conocer la posibilidad de confusión, en la medida en que no siempre se comercializarán en el mismo sector. Por ejemplo, un elemento químico en estado puro no emplea los mismos canales de distribución una vez que es incorporado o mezclado con otros elementos para dar como resultado un producto terminado que satisface una necesidad específica y que, como tal, se encuentra a disposición del público en general.

Principio de especialidad: Protege aquellos productos y/o servicios para los cuales la marca ha sido registrada. (Urquiola, I. (s.f)).

#### ***7.2.6.2 Principio de la no confusión***

En relación al principio de la confusión el autor (Riofrío Martínez-Villalba, 2003) menciona que “Si una marca no se diferencia de otra (confusión marcaria) entonces no hay marca, pues, para que exista, debe tener «fuerza distintiva». Pero si una marca confunde al público acerca del origen del producto, de sus calidades, etc. (confusión informativa) entonces sí hay marca, pero nula, por desinformación.”

La confusión o riesgo de confusión, en este caso el principio, se ve reflejada en la legislación nicaragüense en lo concerniente de la ley de marcas y otros signos distintivos, que se refiere básicamente que si una marca tiene similitudes y que pueda tender a causar confusión y esto es motivo de inadmisibilidad al momento de querer registrarla. También el autor alude que “En consecuencia, no debe registrarse el signo que genera un significativo riesgo de confusión en el público, fundamentalmente por dos razones: por el derecho del titular a la individualización de su producto, y por el derecho del consumidor a no ser confundido”

### ***7.2.6.3 Principio de la libre opción***

El principio de libre opción lo explica el autor como:

... fundamento de este principio básicamente dos derechos: primero..., el derecho general a la libertad del hombre, y luego el derecho a la información, que entre sus facultades consta la de difundir o manifestar las ideas, opiniones o conceptos que uno tenga, entre las cuales consta el derecho a la propaganda. (Riofrío Martínez-Villalba, 2003)

Aunque se puede mencionar que el principio en la legislación nicaragüense tiene unas restricciones en cuanto su ámbito de aplicación que son las causas de inadmisión ya sean las intrínsecas o por derechos de tercero como lo define la Ley No. 380 “ley de Marcas y otros Signos distintivos”.

### ***7.2.6.4 Principio de temporalidad***

El autor precisa que el principio de temporalidad “... es un principio de Derecho natural. Pero la cantidad de años por los que se prolonga este derecho subjetivo es, más bien, de orden convencional: el legislador puede ampliar o reducir el plazo de su vigencia por la vía del derecho positivo ... y el titular puede renovarlo si lo desea...” (Riofrío Martínez-Villalba, 2003)

En consecuencia, de lo expuesto con anterioridad para relacionarlo con la legislación nicaragüense se puede hacer directa referencia al artículo 21 de la Ley No. 380 que se refiere al plazo del registro, llegando a la conclusión que la duración del registro de la marca va en dependencia de la ubicación y la decisión del titular del derecho.

### ***7.2.6.5 Principio de territorialidad de la marca***

El principio de territorialidad de marca lo explica (Rangel Medina, 1992) como “... territorialidad, según el cual el ámbito de validez de su registro corresponde al territorio nacional: sus efectos no son para una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras”

En la monografía sobre el principio de especialidad de la Universidad Centroamericana (Salvatierra Rivas, 2007) menciona que “... tiene su origen en el derecho internacional público, y sostiene que la norma jurídica interna solo aplica al territorio del Estado para el cual fue plasmada.

Su aplicación extraterritorial dependerá de la existencia de una norma conflictual internacional o domestica que le faculte para tales efectos.”

De este modo se puede enfatizar que el principio de territorialidad es aquel que establece que la marca será protegida en el territorio o en la jurisdicción en que se proteja, quiere decir que se ampara según el territorio y el debido registro es el que garantiza dichos derechos marcarios. (Torres Saenz, 2009)

Principio de territorialidad: La marca surte efectos en el ámbito territorial donde se solicitó su registro.

#### ***7.2.6.6 Principio de registrabilidad***

(Riofrío Martínez-Villalba, 2003) señala que el principio de registrabilidad

...nace más del Derecho del Consumidor que del de Marcas, pues lo que el legislador intenta precautelar con el registro es el derecho a la no confusión del público (corolario del derecho a la información), más que el derecho del titular de la marca a la misma. No obstante, ambos derechos se erigen como fundamento de este principio. Bien se sabe, que el registro beneficia tanto al consumidor, como al titular de la marca.

El principio sostiene en que en cuanto se da el registro de la marca surgen los derechos y consecuencias jurídicas adyacentes. El autor también hace una concisa explicación que no se debe de confundir a este principio con el de atribución porque “... el principio atributivo se reputa titular de una marca (registrada) a quien la haya registrado. El principio de registrabilidad observa no sólo la titularidad, sino todos los derechos que nacen a partir del registro” (Riofrío Martínez-Villalba, 2003).

#### ***7.2.6.7 Principio del minino uso***

En las causas para la terminación del registro de la marca según la Ley No. 380 “Ley de Marcas y otros signos distintivos” en su capítulo VII se habla en los artículos 36 y 37 de la cancelación del

registro por falta de uso y define el uso de la marca, cuestión que indica los motivantes para justificar la falta de uso por ejemplo que se demuestre que no se hay hecho uso de la marca en tres años. La ley concretamente conceptualiza al uso de una marca “cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles bajo esa marca...”

(Riofrío Martínez-Villalba, 2003) Opina que:

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

#### ***7.2.6.8 Principio de la legítima defensa marcaria***

Basándose en el simple hecho del derecho a la defensa, aplicándose a la marca este principio el autor sostiene que puede ir en dependencia de recaer en la confusión o asociación de los productos o servicios registrados bajo la marca:

Al fundamentarse la marca registrada en el derecho positivo<sup>33</sup> –no en la realidad de su naturaleza– consideramos posible registrar «marcas defensivas»<sup>34</sup>, al menos, mientras no se lo prohíba expresamente. Por el principio de especialidad una marca debe registrarse en una clase; no obstante, para evitar una posible confusión (por el principio de la no confusión) un empresario podría legítimamente solicitar la defensa de su marca, registrándola adicionalmente en una categoría que proteja productos similares. En este caso lo que se defiende es la fuerza distintiva de la marca.

#### ***7.2.6.9 Principio de la buena fe marcaria***

(Riofrío Martínez-Villalba, 2003) Opina que el principio de la buena fe marcaria:

La buena fe debe observarse en el registro de toda marca, en el de los nombres de dominio, en un convenio de no oposición, en el uso de marcas no registradas, en el uso de marcas

registradas... en todo acto, en todo contrato, en cualquier país, en cualquier momento... haya o no ley, exista o no disposición a favor o en contra... es un principio general del derecho y debe observarse.

Haciendo relación con la legislación nicaragüense apoyado de la Ley de marcas y otros signos distintivos, entre las acciones que pueden caber esta la relevancia de la mala fe, se hace mención de esto porque se debe básicamente por no cumplir con los aspecto básicos del principio la buena fe como lo son la honradez, la convicción de la verdad o la rectitud de ello, en este caso todo lo referente al registro o uso de la marca, siendo más específicos que “Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de una marca notoria, se deberá tomar en cuenta la buena o mala fe” o como se menciona en las causas de inadmisibilidad por derecho de terceros en el artículo 8 que si el signo solicitado es idéntico o similar a un signo que fue usado de buena fe por un tercero se convierte en inadmisibile para su debido registro.

#### **7.2.6.10      *Principio atributivo de marca***

(Salvatierra Rivas, 2007) que refiere se al principio como “El derecho que se otorga sobre una marca es un derecho de propiedad. Su registro permite a su titular impedir que terceros el uso o explotación del signo inscrito. Así mismo, este principio otorga la exclusividad de explotación de una marca a quien posea su registro...” La ley No. 380 “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” en su artículo 19 menciona lo referente al registro y la validez de los derechos de los titulares del derecho.

Principio atributivo: es decir, que, para ser titular de una marca, es necesario completar un trámite de registro en una oficina estatal. (“ClarkeModet,”2018).

#### **7.2.7      *Clasificación de las marcas según Niza***

Las marcas se pueden catalogar según el arreglo Niza, utilizándose, la novena edición, para el registro de las marcas conforme a lo establecido, que brinda los parámetros de la clasificación internacional de productos y servicios que se dividen del 1 al 34 para productos y del 35 al 45 para

servicios. En el caso de Nicaragua se adiciona esto en el acuerdo ministerial N°. 022-2011 del 2011. (Puede verse en el anexo N°3)

### **7.2.8 Tipos de Marcas**

En Colombia, (s.f); Actualmente se reconocen los siguientes tipos de marcas básicos:

Por la Forma del Signo:

#### ***7.2.8.1 Marcas Nominativas***

Son las marcas que identifican un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos. Constituyen un conjunto legible y/o pronunciable.

Ejemplo: Yakult, Nescafé, Danone, Fud, etc. R&R, MNG, NIKE, ADIDAS, marcas pertenecientes a la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

#### ***7.2.8.2 Marcas Figurativas***

Integradas únicamente por una figura o un signo visual “logotipo”. Se caracteriza por su configuración o forma particular totalmente impronunciable. La marca figurativa puede o no incluir un concepto en la gráfica, así, podría ser una manzana que lleva un concepto directamente vinculado. O podría ser un conjunto líneas que no represente un concepto en particular.

#### ***7.2.8.3 Marcas Mixtas***

Es la combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, de color o tridimensionales. Podría limitarse a la presentación de denominaciones con un tipo especial de letra y/o color.

Esta marca es el tipo de marca más solicitada y con la que se obtiene mayor distintividad. Desde simples logos sin palabras, a logos con una parte denominativa (de ahí el término “mixto”). Por ello, a la hora de hacer su solicitud de registro, siempre será un requisito indispensable que vaya acompañada de una imagen. Un ejemplo de ello: iPhone combinada con una figura de manzana.

#### ***7.2.8.4 Marcas Tridimensionales***

Consistentes en la forma de los productos, sus envases o sus empaques. Al contar con volumen pueden ser percibidas por el sentido del tacto. Un ejemplo es la botella de Coca Cola.

#### ***7.2.8.5 Marcas Sonoras***

La evolución del comercio ha dado lugar al nacimiento de diversos signos, como son las marcas sonoras. A través de los cuales las empresas pueden identificar sus productos y servicios. Las marcas sonoras se caracterizan por estar integradas por un sonido o una melodía, con la cual la gente asocia su producto y que es totalmente distinta con la que pueda ser usada por un competidor.

Las marcas sonoras deben ser representadas gráficamente por intermedio de pentagrama, sonograma, onomatopeya y acompañada de un archivo de sonido que soporte la grabación digital que es puesta a disposición de todos los usuarios en el Sistema de Propiedad Industrial.

Las marcas sonoras deben ser representadas gráficamente por intermedio de pentagrama, sonograma, onomatopeya y acompañada de un archivo de sonido que soporte la grabación digital que es puesta a disposición de todos los usuarios en el Sistema de Propiedad Industrial.

### **7.2.9 Clasificación según la función del signo**

El fascículo costarricense realizado por su Registro Nacional establece una clasificación de las marcas según el signo, que son las siguientes:

**Marcas de fábrica:** indican que los productos han sido producidos por una persona o empresa determinada o por un grupo de éstas y permiten al consumidor distinguirlos de otros productos en el mercado.

**Marcas de comercio:** utilizadas para la comercialización de productos que son fabricados por terceros.

**Marca de servicio:** este tipo de marcas distinguen la prestación de un servicio de cualquier clase (legales, contables, publicitarios, etc.).

**Marca colectiva:** signo o combinación de signos cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca.

**Marca de Certificación:** indican que los productos o servicios cumplen con ciertas normas o características que han sido controladas o certificadas por el titular. (RNCR, 2013)

## **VIII. CAPITULO II: LA MARCA SONORA Y SU REGULACION EN NICARAGUA Y COSTA RICA**

### **8.1 Antecedentes de la marca sonora**

En sus inicios, representar gráficamente un sonido contemplaba un tortuoso dilema en diversos países, pero a fin de cuenta se logró determinar que un signo musical podía ser representado mediante un pentagrama indicando en él, las notas musicales que lo conforman acompañado de una grabación en soporte de uso corriente, sea casete o un C.D. Ávila Vallecillo, J. A. (2016)

Para mencionar algunos antecedentes de la marca sonora se cita el trabajo monográfico guatemalteco:

Hace cincuenta años en Estados Unidos de América, se solicitó la inscripción de una marca sonora. Una empresa llamada NBC, solicitó la inscripción de la sucesión de 3 sonidos que representaban a una radio.

En Centroamérica no se había inscrito ninguna marca sonora sino hasta el 8 de septiembre de 2004, que en Costa Rica se inscribió la primera marca sonora; una empresa registro como marca el chillido del águila, abriendo la posibilidad de no sólo inscribir marcas sonoras sino las demás marcas no tradicionales. Sin embargo, no fue tarea fácil ya que se tuvo que probar, dentro de un proceso judicial, que las personas si reconocían e identificaban el chillido del águila con un producto determinado, el requisito para reconocer a una marca sonora como marca era que tuviese el carácter de distintividad. Lobos Luna. A. J. (2012).

Otro antecedente importante a agregar es el de la marca sonora registradas en el Perú:

Si hablamos de protección legal, las marcas sonoras nos acompañan desde que D'Onofrio solicitó el registro de la primera marca sonora el 17 de enero de 1997 (expediente

N° 30319-1997). Si bien dicha marca ya caducó, hoy se celebran los 17 años de vida de la marca sonora vigente más antigua del Perú, propiedad de Master Card (tramitada en el expediente N° 131958-2001). (Zevallos, 2019)

Siguiendo con lo respectivo a la inscripción de la primera marca sonora en Costa Rica el (elfinancierocr, 2004) menciona que:

Agregó que para aceptar la inscripción el interesado tuvo que aportar pruebas de que los consumidores realizan una alta asociación del sonido con el producto, pues no es cualquier sonido el que puede registrarse. Estos pueden ser originados por elementos naturales – como en este caso– o por máquinas.

Las pruebas pueden ser anuncios de campañas publicitarias realizadas en el pasado, estudios de mercado que demuestren por parte de los consumidores la asociación que existe entre el sonido y la marca existente.

La reconocida marca de motos Harley Davidson registro legalmente en 1994 registró el potente sonido de sus motores, junto con el escape responsable de él, asegurando así que nadie pudiera replicar exactamente este emblemático sonido. (Delgado, 2016)

En el caso de que la marca sonora sea una composición musical puede ser representada por notas musicales, sin embargo, éstas pueden ser sonidos como el grito de Tarzán, el aullido del lobo, el sonido del águila, etc., los anteriores son ejemplos de marcas sonoras ya registradas, las cuales han sido representadas gráficamente a través de espectrogramas. Lobos Luna. A. J. (2012)

En México ya existe una marca sonora registrada, el registro fue otorgado a Grupo Gran Café de la Parroquia de Veracruz S.A.P.I. de C.V., del sonido que nos evoca inmediatamente imágenes y recuerdos: una cuchara que golpea tres veces el vaso de vidrio del café. (IMPI, Gobierno de Mexico, 2019).

## 8.2 Concepto de Marca Sonora

Ávila Vallecillo, J. A. (2016) expresa que:

Los signos sonoros consisten básicamente en aquellos sonidos que, al ser percibidos audiblemente por el público consumidor, generan un carácter distintivo y evocativo de entre otros de su misma clase o especie.

A través de los años se denota la creciente evolución tecnológica del comercio dando lugar a nuevos signos distintivos como lo son las marcas sonoras, considerada una marca no tradicional, este nuevo signo distintivo las empresas pueden innovar en la distintividad de sus productos y servicios. Las marcas sonoras se caracterizan por estar integradas por un sonido o una melodía, con la cual la gente asocia el producto o servicio de determinada empresa. A como menciona Zevallos “una marca o signo sonoro es un sonido (técnicamente simple o complejo) que puede identificar un producto o servicio en el mercado.” (2019)

Las marcas sonoras deben ser representadas gráficamente por intermedio de pentagrama, sonograma, onomatopeya y acompañada de un archivo de sonido que soporte la grabación digital que es puesta a disposición de todos los usuarios en el Sistema de Propiedad Industrial. OMPI (2016).

El documento realizado por Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que habla de la marca sonora que “Para la protección de un signo distintivo como marca sonora es importante describir y simbolizar el objeto de protección, por ejemplo, una representación gráfica de notas musicales, sin embargo, no constituyen todas las posibilidades de una marca sonora”. (IMPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 2018)

El instituto Nacional de propiedad industrial de Chile define a la marca sonora como:

Las marcas sonoras son aquellas constituidas por sonidos que tiene la capacidad de distinguir un determinado origen empresarial. La representación gráfica es indispensable

para la tramitación de la marca y, por esto, debe ser acompañado un pentagrama, además de un archivo con el audio grabado, tal y como se quiere registrar. (Inapi, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, s.f.)

Para la experta en Propiedad Intelectual (Saavedra, 2020) define marca sonora como:

Las marcas son aquellos sonidos distintivos, porque tiene que ser tener esa característica distintiva, tiene que ser diferente a sonidos que ya existen o sonidos que tienen diferentes empresas, sonidos que tengan que tener originalidad porque para ser distintivos tiene que ser original o sea tiene que venir de la empresa pero originales distintos, diferenciadores y que sean para lo que son el resto de signos distintivos para identificar algún producto o algún servicio, la única diferencia es que son sonidos, no es un signo visible, sino que es un signo que no se ve pero se escucha entonces con solo escucharlo yo tengo que entrar al sentimiento del público consumidor Para que te pueda inmediatamente Asociarlo Con un producto De forma directa o también forma indirecta Porque tal vez puede ser que haya creado sonido para que Lo asocie indirectamente O directamente Depende más que todo de los sentimientos de público consumidor.

(Ronald, 2020) precisa con respecto a la definición de marca sonora “La marca sonora es un signo no tradicional, como normalmente dicen los tratadistas sobre el tema, en el que vos registras o tratas de proteger un sonido característico de tu empresa o tuyo propio.”

Si bien la ley de Costa Rica no ofrece un concepto en específico de marca sonora se encontró una definición en el fascículo realizado por el Registro Nacional de Costa Rica en la parte que describe los tipos de marca según la forma de signo establece que la definición de marca sonora es “como indica su nombre, son marcas que consisten en un sonido que sea capaz de distinguir los productos o ser - vicios para los que se utiliza, como por ejemplo el chillido del águila para cerveza.” (RNCR, 2013)

En consecuencia, con lo anterior la legislación costarricense en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 menciona en el artículo 3 que entre los signos que pueden constituir una marca están los sonidos, es decir, no se presenta un concepto, pero si se referencia que tiene protección

jurídica. Asimismo, en la legislación nicaragüense se encuentra reflejado en su artículo 3 de la ley 380 de Marcas y otros signos distintivos que pueden ser sonidos lo que constituya una marca.

### **8.3 Funciones de las Marcas sonoras**

“La función principal de las marcas es permitir que los consumidores puedan identificar y diferenciar un determinado producto de otro similar, así como su origen empresarial.” (RNCR, 2013) En determinación de las marcas sonoras le brinda a la empresa una idea innovadora de publicidad para sus productos o servicios, ya que el solo el hecho de ser sonora le permite identificar la imagen de su producto o servicio, además que favorece al reconocimiento para los consumidores, también adquirir los derechos de protección que provienen de registrar la marca.

#### **8.3.1 Función de identificación**

“Junto a la función de indicación del origen empresarial ha destacado desde hace años la relativa a la identificación del producto o el servicio en el mercado” LLEYTONS MOLINS (s.f.) El reconocimiento de una marca, en especial la de una sonora, es una de las funciones fundamentales, debido tanto la empresa como los consumidores necesitan que haya una manera distinguir los diferentes productos o servicios, las empresas para que escojan lo suyo y los consumidores para identificar sus preferencias.

#### **8.3.2 Función de comunicación**

En el artículo para la página web LLEYTONS MOLINS ( s.f.) menciona que “Esta función también es muy relevante para las empresas, ya que a través de ella se permite transmitir a los consumidores unos valores. La finalidad es enamorar al consumidor, hacer que la marca sea un complemento de su forma de vida.” Relacionandolo con las marcas sonoras es importante mencionar que el ser humano responde bastante bien a los estímulos auditivos, que esto permite a las empresas tener mayor cercanía con sus consumidores, vale mencionar que como lo han

realizado grandes marcas como Nintendo o Netflix con sus respectivas marcas, que hacen que sus clientes al escucharlas evoquen recuerdos y sean fáciles de reconocer y recordar.

### **8.3.3 Función de protección**

Como lo establece (León Ruíz, Gámez García, & Bermúdez Márquez, s.f.) en la monografía citando a Guy Bendaña “La marca protege al consumidor de las mercancías que no son marcadas correctamente o de las cuales su presentación se dirige a engañarlos. Por otra parte, protege a su titular contra sus competidores y posibles usurpaciones.”. Está relacionada con la marca sonora y las marcas en general. le garantiza una protección jurídica que comienza en el momento que se inscribe ante el registro y se adquieren los derechos que entre ellos está que no se pueda utilizar la marca sin permiso del titular y no puede inscribir una marca ya registrada, hablando en el respectivo caso de las legislaciones de Nicaragua y Costa Rica.

### **8.4 Clases de Marca sonora**

En el artículo de la revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial (DE LEÓN BARRIENTOS, 2009) menciona las clases de marca sonora siendo de apoyo esencial para el cumplimiento de los objetivos planteados de la presente tesis que se dividen según su relación al bien y a la composición de la marca, siendo estas las siguientes:

#### **En relación al bien que la marca identifica:**

Pueden ser marcas sonoras de producto o marcas de servicios.

#### **Según la composición de la marca:**

La marca sonora puede consistir en diferentes tipos de signos y puede representarse a través de diferentes sistemas. En las leyes relativas al tema de marcas algunos países exigen

que se trate de una melodía; en el mejor de los casos no establecen esta exigencia y dejan abierta la posibilidad de que se trate de cualquier tipo de sonido, aunque no pueda ser representado mediante las notas del pentagrama, lo cual no es obstáculo para presentar otros tipos de representaciones gráficas, tal es el caso de mostrarlo mediante números, curvas o espectrogramas o en todo caso con una descripción escrita del sonido. En consecuencia, las marcas sonoras se clasifican por su forma de representación o por el tipo de sonido.

### **1. Por su forma de representación:**

- a. Representables por medio de las notas del pentagrama musical.
- b. Representables por medio de números o curvas.
- c. Representables por medio de espectrogramas.
- d. Representables por medio de una descripción escrita o un relato explicativo del sonido.

### **2. Por el tipo de sonido:**

- a. Melodías: Aquí, la marca sonora puede ser desde temas musicales completos, hasta pequeñas piezas compuestas por muy pocas notas. Como ejemplo del primer caso, se han protegido en otros países temas musicales de programas de televisión; y como ejemplos del segundo, la protección en Estados Unidos en 1951 como marca sonora a la cadencia de tres notas de la National Broadcasting Corporation; el tono inicial de Nokia Corporation, o la melodía de dieciocho notas que compone el tema de los Looney Tunes, como marca de Warner Entertainment Group, para los dibujos animados.
- b. Marcas sonoras no melódicas: En el caso de no tratarse de melodías el signo puede consistir en: Vocalizaciones, sonidos de instrumentos musicales, sonidos de la naturaleza, sonidos simples, sin aparente significación, tonos, ruidos.

## **8.5 Registro de Marca Sonora**

Registrar una marca confiere a su titular el monopolio de uso de la marca es por esa razón que hacer el registro correspondiente es de mucha importancia ya que esto impide su utilización por terceros no autorizados de marcas idénticas o aquellas que se prestan a confusión en el mercado. Asimismo, otorga el derecho a oponerse al registro y/o uso de signos idénticos o parecidos para productos o servicios idénticos o similares que puedan provocar confusión en el mercado. (Urquiola, I. (s.f)).

Si en un determinado caso aparece una tercera persona con el interés de registrar una marca igual o similar que pueda causar confusión, el titular puede hacer valer sus derechos y reclamar ante el órgano competente indemnizaciones por el atropello de los derechos adquiridos por la marca.

### **8.5.1 Requisitos registrales inherentes a las Marcas**

Es común ver una marca tradicional, como lo puede ser una marca nominativa, lo que no es común, aunque relativamente no es algo nuevo son las marcas no tradicionales, a como lo es la marca sonora.

Ávila Vallecillo, (2016); expresa que “Al igual que una marca en general considerada como tradicional, ésta debe superar al menos un trío de requerimientos exhaustivos, complejos y determinantes para alcanzar su inscripción registral”. (p.19).

Requisitos como distintividad, perceptibilidad y representación gráfica, constituyen un en su conjunto, elementos jurídicos encaminados a verificar la distinción de una marca en general, la mayoría de oficinas alrededor del mundo comprueban a la luz de esos requerimientos su inscripción y registro.

José Alexander Ávila Vallecillo Magister en Derecho con énfasis en Derecho Mercantil, contratos y negocios Internacionales, realizó un estudio muy importante con conceptos acertados respecto a las marcas no tradicionales.

Para que una marca sonora pueda ser registrada debe de llenar todos esos elementos básicos, como lo es la distintividad, la perceptibilidad y representación gráfica:

### ***8.5.1.1 Distintividad***

La distintividad es un requerimiento intrínseco a toda marca, sin esta característica, un signo distintivo no existiría, pues al poseer dicho elemento, el público consumidor es capaz de diferenciarlo y no confundirlo con otros productos o servicios similares. Ávila Vallecillo, (2016)

De acuerdo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la distintividad es concebida como:

La función principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado, el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores”. (Tribunal de justicia de la comunidad andina. (2005). Sentencia de 6 de julio, proceso n° 94-ip-2005 marca: “Epomega”).

### ***8.5.1.2 Perceptibilidad***

Una marca es perceptible cuando al ser comparada con otras de su misma clase o especie, el público consumidor es capaz de establecer diferencias y por ende distinguirla in su facto, empleando para ello al menos uno de los cinco sentidos del cuerpo humano (percepción sensorial).

En tanto El Tribunal Andino afirma que la perceptibilidad:

Hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto

de dibujos. (Tribunal de Justicia de la Comunidad andina (2004) Sentencia de 26 de octubre, proceso n° 132-ip-2004. marca: “Diacom”).

### ***8.5.1.3 Representación Gráfica***

Esta exigencia registral constituye uno de los requerimientos más controvertido no solamente para Colombia, sino que también para la mayoría de países alrededor del mundo.

No obstante, la pregunta invade la mente humana, cómo puede representarse gráficamente un olor, un sonido, un sabor, o la forma de un producto específico, para ello La superintendencia de industria y comercio, pese a la existencia de múltiples contradicciones, señala que:

“(…) La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos”. (Superintendencia de industria y comercio, radicación 2011, P. 4-5)

Desde otra perspectiva, pero manteniendo armónicos criterios, El Tribunal de Justicia Andino concluye que:

Un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de la o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. (Tribunal de justicia de la Comunidad Andina (2005) sentencia de 6 de julio, proceso n° 94-ip-2005 marca: “Epomega”.)

Los diferentes cuestionamientos referentes a la representación gráfica de las marcas no tradicionales, formuló diferentes ámbitos de convergencia con la idea de ofrecer una solución ante dichas controversias, sin embargo, dicha organización no logró un consenso armónico para la mayoría de signos categorizados como no tradicionales. (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Marcas no tradicionales: enseñanzas destacadas,

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, Diseños INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS, Vigésima Sesión Ginebra, 5 a 8 de diciembre de 2008.). (OMPI, 2008).

Las complejidades al respecto se extienden más allá, aparte del ámbito institucional y jurisprudencial, la doctrina constituye otra de las fuentes jurídicas que ponen entre dicho el reconocimiento de marcas no visibles en el derecho marcario, para Fernández Novoa (2001) y Alberto Casado Cerviño (2000), dichas marcas no deberían ser consideradas como tal, a contrario sensu, los juristas Sergio Rizzo, Stefano Sandri (2002) y Gustavo Senna (2003), se inclinan positivamente a su protección y reconocimiento en el sistema de marcas.

En cuanto a la existencia de instrumentos o medios técnicos encaminados a determinar la representación gráfica de signos no visibles, estos quedan según Chijane (2007) a la disponibilidad de los mismos, dicho autor asegura que “...el condicionamiento referido, a mi modo de ver, resulta innecesario, dado que los sistemas que admiten la inscripción de signos no visibles sólo exigen que éstos tengan aptitud para ser representados gráficamente, no poseyendo las respectivas oficinas de marcas los medios técnicos a los que refiere nuestra ley” (p. 475-476).

#### **8.5.1.3.1 Pentagrama**

Como lo señala Suñol (2016) en su análisis que las marcas tienen algunas inconvenientes al momento de la representación gráfica :

Las dificultades que suscita la representación gráfica de las marcas sonoras han sido parcialmente resueltas por la jurisprudencia comunitaria, en tanto que, pese a que ha establecido que este requisito no se cumple cuando el signo sonoro se representa por medio de una descripción escrita, si permite satisfacerlo cuando el signo se representa mediante un pentagrama.

Para la comprensión del término se apoya con la definición del diccionario del español de México “pentagrama s m Conjunto de las cinco líneas horizontales, paralelas y equidistantes sobre el que se escriben las notas musicales” (DCM, s.f.)

Prosiguiendo con la explicación se considera necesario ejemplificar el uso del pentagrama para la representación gráfica de las marcas sonoras secundado de la explicación de Rodríguez (2014)

Esta melodía es una composición consistente en trece notas, en clave de sol y en compás 3/4. Proviene de una composición española para guitarra del autor Francisco Tárrega, fue escrito a principios del siglo XX y su título es “Gran Vals”. La empresa finlandesa debió gustarle los compases 14 a 16 y lo hicieron suyo para crear su famosísimo tono.

**Figura 1**

*Pentagrama Melodía Nokia Tune*



Fuente: (Rodríguez, 2014) obtenido de Wikipedia.com

En cuanto a Nicaragua esto lo logra resolver con el uso de lo que la ley exige que las marcas se deben representar gráficamente, en el caso en específico de las marcas sonoras, se hace uso del pentagrama para cumplir con la representación gráfica, que a su vez se acompaña por un archivo de sonido grabado en un disco que contiene la marca sonora. Para ejemplificar lo antes expuesto se utiliza como instrumento la publicación de la marca sonora en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua de año 2019.

**Figura 2**

*Pentagrama de Marca Sonora de RiGO Trading S.A.*



Citando a la (Gaceta L. , 2019) la información que se agrega en la publicación:

Descripción de la Marca Sonora: G Flat, G Flat, E Flat, A Flat, G Flat, G Flat, E Flat (tono: g-g-e-a-g-g-e)

Clasificación de Viena: 241713 Para Proteger: Clase.30 “Dulces.”  
Presentada: Cinco de abril, del año dos mil dieciocho.  
Expediente. N° 2018-001293. Managua, veintiocho de marzo, del año dos mil diecinueve.  
Opóngase. Registrador.

Mientras que utilizando el ejemplo de Costa Rica que se logró encontrar para comparar en la Gaceta. (2016):

### Figura 3

*Pentagrama de Marca Sonora Alimentos Sociedad Anónima*



como marca de fábrica y comercio en clase 30 internacional, para proteger y distinguir lo siguiente: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz... La marca sonora consta de un silbido particular de aproximadamente de 2 segundos de duración. Se invita a los interesados a escuchar el sonido en la Secretaría de la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, Expediente N° 2016-4572. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 13 de mayo del 2016. Solicitud N° 2016- 0004572. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 7978.—San José, 23 de mayo del 2016.—Alex Villegas Méndez, Registrador.—( IN2016045142 ).

Una marca Guatemalteca que realizo el registro de la marca sonora antes mencionada en Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica, cabe mencionar que se realizan tres edictos en la Gaceta Diario Oficial de Costa Rica como lo solicita la ley de marcas y otros signos distintivos en su articulo 15.

Se logra comprender y concluir que las dos legislaciones mantienen un trato parecido a lo que se refiere al uso del pentagrama para cumplir con la representación gráfica y formalizando los requerimientos que exige la normativa, a la publicación en la gaceta diario oficial de cada respectivo país difiriendo solamente en que en Nicaragua se realiza una vez y en Costa Rica tres veces.

Como lo explica Rodrigo Sammut en la página web Andesip en el artículo sobre marcas sonoras en Chile, que cuando no se pueda utilizar un pentagrama, este menciona que:

Para aquellas marcas que no son susceptibles de representación con un pentagrama, como por ejemplo el rugido de un león, el grito de Tarzán, el sonido de una moto Harley-Davidson, podrá representarse con una onomatopeya y junto con una descripción del sonido. (2015).

El documento realizado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (Inapi, s.f.) describe que hay sonidos en los que no se puede utilizar un pentagrama para ser representados gráficamente hace alusión al sonido de un motor o un rugido de animal, regido en Chile de forma especial usando para la descripción detallada la onomatopeya. Ejemplo: “La marca consiste en el sonido ‘miau’ característico de los gatos en un tono agudo y tiene una duración de un segundo. Junto a esto debiera acompañarse un sonograma que indique el tono en que se encuentra el sonido.”

Adicionando para la comprensión, la definición de onomatopeya, citando a la (Rae, s.f.) “Palabra cuya forma fónica imita el sonido de aquello que designa; p. ej., runrún.”. Entonces la doctrina internacional brinda la información para las diferentes formas que se puede cumplir con el requisito de representación gráfica, a pesar de que con la onomatopeya no se cumpla por completo con el requerimiento se logra describir la marca sonora para que registrarla de brinde la protección adecuada, pudiendo diferenciarla con otras nuevas.

Para referirse a las demás maneras de representación gráfica de las marcas sonoras se cita lo que menciona la OMPI al respecto:

En el caso de las marcas sonoras han aparecido medios que permiten su representación gráfica, como el oscilograma, el espectro sonoro, el espectrograma y el sonograma, que actualmente

están siendo aceptados. Es necesario ser cuidadoso con este tipo de representaciones a fin de que cumplan los requisitos de las distintas oficinas de marcas. (OMPI, 2009)

Apoyando la comprensión de los términos descritos en la anterior cita se definen algunos utilizando a la Rae:

El **espectrograma** es el resultado de calcular el espectro de tramas enventanadas de una señal. Resulta una gráfica tridimensional que representa la energía del contenido frecuencial de la señal según va variando ésta a lo largo del tiempo. Espectrograma de la oración del checo *Strč prst skrz krk* que significa 'Introduce el dedo a través de la garganta', en el espectrograma se aprecian claramente los fonos que la componen. Se usa, por ejemplo, para identificar sonidos fonéticos y procesado del habla, para el radar/sonar. El instrumento que genera espectrogramas es llamado espectrómetro. (educalingo, s.f)

**Sonograma.** Es decir, se trata de una gráfica bidimensional en la que se puede observar las tres variables del sonido (frecuencia, tiempo, nivel sonoro) (Arnaud, 2011)

**Oscilograma.** Es una herramienta encargada de representar la variación de la presión del sonido en función del tiempo. (Gavaldà, s.f.)

**espectro de un sonido.** *como la representación de la distribución de energía sonora de dicho sonido en función de la frecuencia.* El espectro es importante porque la percepción auditiva del sonido es de naturaleza predominantemente espectral. (Granada, 2014).

#### **8.4 Inclusión de la marca sonora dentro de la Propiedad Industrial**

Es importante destacar que para que el registro de las marcas sonoras fuese incluido dentro del derecho de la propiedad industrial, hubo cambios a lo largo de los años en la normativa que regula las marcas comerciales en los diferentes países tras incluir tratados o convenios internacionales orientadas a regular el derecho marcario en general, tras la expansión de mercados, el interés de

promocionar productos y servicios a nivel internacional, se ve la necesidad de aprobar la inscripción de marcas no tradicionales a como lo es la marca sonora.

La tecnología crece exponencialmente al grado que el concepto de “marca” desde la perspectiva jurídica en especial de la Propiedad industrial evoluciona constantemente. Habitualmente una marca es definida como cualquier signo visible utilizado para diferenciar bienes, productos y servicios dentro de otros de su misma clase o especie, no obstante, la creatividad, la ciencia y tecnología han permitido el surgimiento de un nuevo tipo de marcas o marcas no tradicionales las cuales no son percibidas mediante el sentido de la vista. Ante esa disyuntiva, estos nuevos signos marcarios han provocado gran revuelo en diferentes oficinas registrales alrededor del mundo, no sólo por la novedad que estas presentan, sino que también por la forma en que pueden ser distinguidas y representadas gráficamente al momento de solicitar su registro respectivo. Ávila Vallecillo, (2016).

Asimismo, la Organización Mundial de Propiedad intelectual a través del Comité Permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, ha pretendido establecer criterios únicos tendientes a regular las mismas, no obstante, al día de hoy los países miembros de esta organización no han conseguido establecer un acuerdo armónico debido a la complejidad que estas generan. En tanto, la normativa nacional como internacional refleja a lo interno de sus preceptos jurídicos cierta apatía o reticencia por reconocer a las marcas no tradicionales en especial las no visibles, como signos distintivos propiamente dichos.

## **8.5 Relación del Derecho de autor y Marca Sonora**

(DE LEÓN BARRIENTOS, 2009) en el análisis que realiza sobre el derecho marcario y el derecho de autor detalla que “Entre el derecho sobre los signos distintivos -derecho marcario y el derecho de autor, existen algunas coincidencias, ya que tienen de común el ingenio, la originalidad y el reconocimiento para su protección”. También menciona que se diferencian por el carácter meramente declarativo del derecho de autor, es decir, que desde la creación se le confieren los derechos de autor que establece la ley, no siendo exigido registrar para hacer valer el derecho.

Otra diferencia entre el derecho de autor y la marca sonora, con respecto a las dos legislaciones tanto la nicaragüense como la costarricense es el periodo de protección en el derecho de autor es durante la vida del autor y setenta años después de su muerte, en cambio para la marca sonora es renovable el registro indefinidamente cada diez años.

(DE LEÓN BARRIENTOS, 2009) Explica las zonas fronterizas entre el derecho marcario y el derecho de autor:

La frontera entre la disciplina marcaria y la autoral se ubica en varios aspectos, a saber:

1. Que la figura o los dibujos, o la melodía, por ejemplo, constituyan per se una manifestación artística, caso en el cual puede coexistir la doble protección -como marca y como obra estética-, aunque si la legislación marcaria aplicable exige el requisito de la novedad se le podría negar la tutela por ésta última -aunque no por la autoral-, si la obra fue divulgada con anterioridad.
2. Que se pretenda registrar como marca una obra artística que pertenece a otro -sea mediante plagio servil o por plagio “elaborado”- supuesto en el cual el titular del derecho de autor puede oponerse a la inscripción de la marca, sin perjuicio de las acciones que ejerza en el ámbito de la ley autoral, por explotación ilícita y usurpación de paternidad.
3. Que se presente la solicitud de una marca constituida por un vocablo o combinación de palabras, en forma idéntica o similar al título de una obra del ingenio protegida, de manera que dicho uso pretenda aprovecharse del prestigio de la obra preexistente o crear confusión en el público entre dicha creación y el producto o servicio que se aspira identificar con título.

Como lo menciona el fascículo realizado por el Registro Nacional de Costa Rica definiendo “El objetivo del derecho de autor es proteger las creaciones intelectuales originales, que se desarrollan en el campo de las letras, la ciencia y las artes, con la finalidad de incentivar la creatividad y el intercambio de conocimientos.” (RNC, 2013) Al igual que la marca sonora que como signo protege los sonidos distintivos que registre una empresa para un producto o servicio.

Para reforzar la explicación sobre la relación de marcas sonoras y el derecho de autor se utiliza lo descrito por (Caribay, s.f.)

Estas melodías (no los sonidos, ojito) puedes registrarlas además como derecho de autor, claro está, siempre y cuando sean originales u obras derivadas, es decir que sean inspiradas en algo hecho por otro autor. La melodía de Nokia que acabamos de escuchar, se la debemos realmente al compositor español Francisco Tárrega, en 1.902 este señor ni soñaba con teléfonos móviles, y mucho menos que una empresa tan grande utilizaría los compases 13-16 para convertirlo en su marca sonora.

Siendo protegidos por leyes diferentes en ambos países la de derechos de autor por ley 312 “ley de derecho de autor y derechos conexos” y la marca sonora por la Ley 380 “Ley de marcas y otros signos distintivos” de Nicaragua y en Costa Rica por la ley N.º 6683 “ley de derechos de autor y derechos conexos” y la Ley 7978 “Ley de marcas y otros signos distintivos” respectivamente.

(DE LEÓN BARRIENTOS, 2009) “En cuanto obra artística, la melodía que se proteja como marca sonora contará, por el sólo hecho de su creación, con la protección de las leyes sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.” Esto quiere decir que la marca sonora cuando ya está inscrita en el registro, siendo esta una canción u obra musical cuenta con la doble protección de ambas leyes.

## **8.6 Análisis Comparativo de la regulación de la marca sonora entre Nicaragua y Costa Rica**

### **8.6.1 Marco legal comparativo**

Los avances tecnológicos con respecto al derecho permiten la integración del derecho marcario perteneciente a la propiedad industrial, estableciéndose diversas formas de identificación de productos o servicios nominadas marcas y otros signos distintivos según las legislaciones, la Ley

No. 380, “Ley de Marcas y otros Signos Distintivos” de Nicaragua y la Ley N° 7978, “Ley de Marcas y otros Signos Distintivos” de Costa Rica, de esto surge la marca sonora, innovación que proporciona a los negocios y empresas entrar al ámbito comercial competitivo con mayor reconocimiento y legalidad de lo que oferta porque brinda una protección jurídica, surgida en el momento del registro.

Para desarrollar la fundamentación legal regulatoria del derecho de marca en Nicaragua y Costa Rica, es preciso señalar de antemano, que, aunque el tema de la investigación es de manera específica la marca sonora, se toma en cuenta todo lo referente al derecho de marca en general además que lo constituye la propiedad industrial, la actividad de las marcas ha sido practicada en Nicaragua y Costa Rica desde hace más de una década.

Está referido en los siguientes cuerpos legales:

### **Constitución Política**

La Constitución de Costa Rica en su artículo 47 hace mención de la propiedad industrial, implícitamente a las marcas, “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley” cabe destacar que en Nicaragua la Constitución Política no tiene un artículo que lo haga de manera específica pero, si lo referencia en su artículo 125 que establece la protección que debe brindar el Estado a la propiedad intelectual.

Asimismo, el artículo 121 de la Constitución Política de Costa Rica en su numeral 18 indica:

Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones.

También Nicaragua en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política que plantea, la libertad de conciencia y de pensamiento; la libertad de expresión mientras que Costa Rica en el artículo 29 de su Constitución Política se refiere a la libertad de pensamientos. Se relaciona con la marca en el

hecho que permite una libertad al momento de registrar una idea, en concreto con el tema, registrar un sonido que le permita a la empresa representar sus servicios o productos.

### **Ley No. 380 Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Nicaragua y Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 de Costa Rica.**

En Nicaragua se regula la marca sonora con Ley N° 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos reformada el 03 de abril 2020 por la Ley N° 1024, Ley de reforma y adiciones y el reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos que fue reformado en el 2012 por reformas y adiciones al decreto N°. 83-2001, reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos. En Costa Rica la marca sonora es regulada por el Decreto N° 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, el cual entró en vigencia en diciembre de 1999. El mismo fue reformado por el Decreto legislativo N° 8632 el cual entro en vigencia en marzo del 2008.

Cabe recalcar que, ante lo expuesto, solo Nicaragua añade lo de la representación gráfica con la reforma de 2020 en el artículo 9 numeral 5 literalmente “que si marca fuese sonora, deberá presentar un pentagrama y audio de la misma” mientras que Costa Rica en su legislación aún no lo especifica, pero si lo utiliza en la práctica. Ni Nicaragua o Costa Rica agregan el término marca sonora en sus legislaciones, pero si los dos mencionan que se pueden registrar marcas que sean sonidos.

La Ley N° 380 en su artículo 3, aclara que como parte de lo que puede constituir una marca pueden ser sonidos. En el mismo año se promulgó el reglamento de la ley N°. 380 que establece el ordenamiento para la aplicación de lo expresado en la ley detallando el procedimiento de los registros de marcas y otros signos distintivos. En el 2012 mediante el decreto N° 25-2012 que presenta las reformas del reglamento basándose específicamente en lo referente al registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

### **Objetivo de la Ley**

En cuanto al objetivo de la Ley No. 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el artículo 1 de Costa Rica brinda uno más extenso en su normativa siendo este: “proteger, efectivamente, los

derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.” Mientras que el de la ley No. 380 Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Nicaragua es conciso, “establecer las disposiciones que regulan la protección de las marcas y otros signos distintivos”. también ubicado en el artículo 1.

### **Naturaleza del producto o servicio**

En el artículo 4 de la ley No. 380 Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Nicaragua se refiere a la naturaleza de los productos o servicios mientras que Costa Rica lo agrega al artículo 3 de la ley que menciona los signos que pueden constituir una marca, se resalta que los dos hablan expresamente de lo mismo, que la naturaleza del producto o servicio no será impedimento para el registro de la marca.

### **Prelación en el Derecho al Registro de la Marca y el Derecho de Prioridad.**

Con respecto a la prelación al registro de la marca en Nicaragua en el artículo 5 de la Ley N° 380 Ley de Marcas y otros Signos Distintivos se menciona que lo dispuesto para la admisión dos o más solicitudes de registro se retrotrae según la presentación de cada solicitud. Se utiliza el derecho de prioridad para establecer la prelación del interesado también cualquier acuerdo lícito entre las partes. Se menciona literalmente en la ley que “Quedan a salvo los derechos resultantes de la notoriedad de la marca conforme a esta Ley y a los tratados internacionales aplicables”.

Mientras que Costa Rica con el Decreto No. 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el artículo 4 de la ley específica las normas para adquirir la prelación el derecho derivado del registro de la marca que son las siguientes:

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Se denota que la mayor diferencia entre las legislaciones de los países con respecto a la prelación del registro de la marca es que en Costa Rica se agregan más causales específicas para obtener el derecho mientras que en Nicaragua se mantiene más breve con lo de la retroacción de las admisiones de dos o las solicitudes y lo del acuerdo de las partes. Cabe mencionar que la ley costarricense también hace alusión a la retroacción de las solicitudes de dos o más resolviendo igual que Nicaragua con la fecha y hora de presentación de cada una.

Debido a que las dos legislaciones presentan prácticamente lo mismo referente al derecho de prioridad, esto se debe a que este derecho se desencadena del Convenio de París, por ello se recurre al análisis propuesto por Protectia una agencia de patentes y marcas:

El derecho de prioridad es un derecho basado en el Convenio de la Unión de París (CUP), para la protección de la propiedad industrial (París, 20/3/1883), que afecta a los estados que forman parte de este Convenio.

Este derecho de prioridad establece que, en base a la fecha de una primera solicitud de registro en uno de los Estados contratantes, el solicitante dispone de un periodo para solicitar protección en otros Estados contratantes mediante solicitudes posteriores en las que se invocará la prioridad de la primera solicitud. El efecto que produce es que todas las solicitudes posteriores se consideran como depositadas en la fecha de la primera, es decir, tendrán “prioridad” sobre las solicitudes presentadas por otros para la misma invención en el período intermedio entre la fecha del primer depósito y las fechas posteriores de presentación en las distintas oficinas nacionales.

La principal ventaja que presenta el derecho de prioridad es que permite al solicitante disponer de un plazo para decidir en qué países desea solicitar protección sin necesidad de presentar todas las solicitudes al mismo tiempo

Transcurridos estos plazos desde la solicitud inicial el derecho de prioridad se pierde irremediabilmente.

En el caso de invenciones la fecha del primer depósito es la que se tendrá en cuenta para delimitar el Estado de la Técnica anterior cuando se realice el examen sustantivo de la solicitud. (Protectia, s.f.)

### **Cotitularidad.**

La sustancial diferencia de la cotitularidad es la ubicación en las leyes, en Nicaragua está presente en el artículo 20 incluido del capítulo III que es sobre el procedimiento de registro de la marca, mientras que en la ley de Costa Rica se encuentra en el artículo 6 del capítulo I sobre marcas en general.

Este supuesto permite que en el registro de una marca puedan ser dos o más personas y tengan la propiedad del registro, esto sí, que se puede ejercer lo que convengan los propietarios, establecen las pautas que consideren referente al uso de la marca. Asimismo, las dos legislaciones también incluyen parámetros para la convivencia de ellos, dejando en claro que en la ley nicaragüense sobre marcas es que establece que “salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares” mientras que la costarricense menciona que “Las disposiciones del derecho común sobre la copropiedad se aplicarán en lo no previsto en el presente artículo.”

Con respecto al artículo la ley nicaragüense cuenta con sus literales dividido en 5, mientras que la costarricense son 8 numerales. Por motivo de comparación de los incisos a al e de la legislación se encuentran reflejados en la costarricense en los incisos a, c, e, f, b respectivamente. Los que difieren de la costarricense los incisos d, sobre conceder a los terceros una licencia no exclusiva de uso, el inciso g, sobre el abandono que cualquier cotitular puede notificarlo y el inciso h acerca de que cualquier cotitular puede comenzar acciones en caso de infracción del derecho

## **Marcas Inadmisibles por Razones Intrínsecas**

En el respectivo artículo 7 de las dos legislaciones tanto la nicaragüense como la costarricense se refiere a los motivos por las que no podría ser admisible el registro de una marca. En el caso de Nicaragua hay quince causales mientras que en Costa Rica se encuentran diecisiete razones. Describiéndolo brevemente a continuación que son los incisos equivalentes de los artículos correspondientemente:

- a) Carecer de suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o servicio al cual se aplique (Nicaragua) / g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica (Costa Rica):**

Uno de los requisitos registrales inherentes de la marca es la distintividad, si este no cumple con esta cuestión básica, sería imposible para los consumidores distinguir los productos que esta marca representara. La prohibición contribuye a que la empresa que tiene productos o servicios tengan como finalidad principal distinguirse de los demás.

- b) Contrario a la ley, al orden público o a la moral (Nicaragua) / h) Sea contrario a la moral o el orden público. (Costa Rica).**

Referente a las marcas tienen esta causante de inadmisibilidad (ROBLES, 2020) menciona:

Hay valores que son universales y que suelen ser comunes en distintas culturas, como el respeto, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad o la dignidad humana, sin embargo, los conceptos de ley, orden público y buenas costumbres están más ligados al ámbito territorial, de tal manera que una denominación puede no ser registrada como marca en un país y sí puede serlo en otros.

Caracterizar una marca que vaya en contra de la ley o la moral pueden ser aquellas marcas, en específico las sonoras, que utilicen lenguaje ofensivo, sonidos desagradables y que ofenda a determinada raza, género o religión

- c) **Consista en la forma usual o corriente del producto al cual se aplique o de su envase, o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trate (Nicaragua) / a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata. (Costa Rica)**

En el caso que la marca quiera utilizar el producto, por ejemplo, que están registrando como marca, es decir una marca de tenis no podrá tener la marca en forma de tenis.

- d) **Consista en una forma o signo que dé una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica**

Para mejor explicación de lo que se refiere el inciso se cita lo explicado por

La cuestión ha sido abordada de forma diferente en otras legislaciones. Por ejemplo, en Europa, el Tribunal de justicia de la Unión Europea expidió recientemente una decisión en la que negó como marca tridimensional la figura de los cuatro dedos del chocolate identificado con la marca Kit Kat de Societé Des Produits Nestlé S.A.

La Corte europea fundamentó su decisión en el hecho de que la forma propuesta constituía una ventaja técnica o funcional del producto, en la medida en que su forma lo que hacía era permitir a los consumidores separar los chocolates unos de otros para comerlos. Además, estimó que los consumidores no podían distinguir la figura por sí sola como proveniente de Nestlé (vejarano, 2016):

- e) **Consista exclusivamente en un signo usual o una indicación que, en el lenguaje común o técnico, sea utilizado para designar el producto o servicio al cual se aplica (Nicaragua) / c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. (Costa Rica)**

(Contreras, s.f.) menciona que:

Este caso se refiere a la prohibición de registrar signos exclusivamente descriptivos del producto o servicio. De esta manera, si el signo solamente está realizando una función descriptiva, entonces no está identificando el producto o servicio, solo está otorgando información sobre sus características, las cuáles deben mantenerse de libre acceso para todos los que comercializan dicho producto servicio.

- f. Constituya un signo que designe, o describa o califique las características, cualidades u otros datos correspondientes al producto o servicio que pretende identificar (Nicaragua) / d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (Costa Rica)**

De los incisos que no tienen semejanza están los incisos f, k, q del artículo 7 de la Ley de Marca y otros Signos Distintivos de Costa Rica que se refieren respectivamente a, el inciso f a una letra o un dígito que se considere aislado a menos que sea para representar la marca de manera especial y distintiva.

- g) Los colores aisladamente considerados/Nicaragua e) Un simple color considerado aisladamente/Costa Rica.**

Como lo establece Metke:

La norma comunitaria prohíbe el registro como marcas de los signos que consistan en un color aisladamente considerado, si este no se encuentra delimitado por una forma específica. La prohibición cubre el signo que consiste en un único color, bien se trate de un color primario o de un color secundario (tonalidades y mezcla de colores) La prohibición que establece la norma en este sentido es de carácter absoluto y su violación acarrea como sanción la nulidad no saneable del acto administrativo de concesión del registro. (2015)

Que en relacion a la investigacion los dos paises establecen que no se le puede permitir registrar y tener un derecho exclusivo sobre algun color en caracteristico para que represente a su marca, en especifico si estos colores son los del producto.

- h) Los signos que ofenden o ridiculicen a personas, ideas, religiones o símbolos de cualquier país o de una entidad internacional (Nicaragua)/ i) Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional. (Costa Rica)**

Como lo menciona literalmente el inciso del artículo, este se crea para proteger la dignidad de las personas, en Nicaragua la constitución política en sus artículos 5 y 27. Que el primero habla de que entre los principios de la nación nicaragüense se encuentra “El respeto a la dignidad de la persona humana” y el segundo sobre la igualdad que representan las personas ante la ley y el mismo derecho de protección independientemente de “motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social.”.

Mientras que Costa Rica protege lo referido a este inciso con el artículo 33 que “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. Es entonces además de que no se puede admitir alguna marca que vaya en contra de este inciso porque sería de carácter inconstitucional.

- i) Los signos susceptibles de causar confusión o engaño sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio al cual se aplica (Nicaragua) /j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.(Costa Rica).**

Para explicar lo expuesto en estos literales que es, lo mismo sustancialmente, se emplea el análisis del trabajo investigativo colombiano de Torres Saenz

... Se pone de presente la protección privilegiada de que goza el consumidor en el derecho marcario. Es evidente, una vez más, que prima el interés público sobre el privado, y, por ello, se toman las medidas necesarias para que aquel empresario que pretenda engañar al público consumidor para lograr una posición privilegiada, no tenga la posibilidad de hacerlo (2009)

Tomando en cuenta que se presenta el principio de especialidad para estos casos en los que lo más importante es la visión que tenga el consumidor de los productos o servicios permitiéndole a estos distinguirlos, evitando que los empresarios tengan privilegios con respecto a los demás que deseen registrar y la confusión entre los consumidores.

- j) Consista en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el Artículo 3, párrafo segundo de la presente Ley (Nicaragua) /l) Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley (Costa Rica)**

Para fortalecer la explicación de estos literales y en relación con el anterior se agrega un análisis del INAPI de Chile que expresa la diferencia entre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

La diferencia entre una indicación geográfica y una denominación de origen es muy sutil y no siempre aparece con claridad. Tanto la indicación geográfica como la denominación de origen son derechos de propiedad industrial que identifican un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico. Sin embargo, en la denominación de origen, se atiende además o se toma en consideración otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto. La denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica que por lo general consiste en un nombre geográfico o una designación tradicional utilizada para productos que poseen cualidades o características específicas que cabe atribuir principalmente al entorno geográfico de producción. En el concepto de indicaciones geográficas quedan comprendidas las denominaciones de origen. (Inapi, s.f.)

Estableciendo un ejemplo de la indicación geográfica continuando con la explicación de la INAPI de Chile

Un ejemplo típico de indicación geográfica son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción, extracción o cultivo, y que están sometidos a factores locales específicos como el clima y el terreno. El hecho de que un signo desempeñe la función de indicación geográfica depende de la legislación nacional y de la percepción que tengan de ese signo los consumidores. Las indicaciones geográficas pueden utilizarse para una amplia gama de productos agrícolas como, por ejemplo, "limón de Pica" para los limones producidos en la zona de Pica, Región de Tarapac (INAPI, s.f.)

En consecuencia, con las dos legislaciones tanto la nicaragüense como la costarricense establecen que en el caso que la indicación geográfica pueda causar algún tipo de confusión en cuanto a la procedencia con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios y se cuente con la suficiente distinción respectiva a los productos o servicios que la marca vaya a representar.

El último inciso que no tenía coincidencia con la legislación nicaragüense es el inciso q que se refiere a que está dentro de la prohibición si incumple con lo establecido con el art 60 "Reserva de la marca de certificación extinguida" de la ley de marca y otros signos distintivos de Costa Rica. Que básicamente menciona que una marca de certificación, , cuyo registro sea anulado, no se utilice por disolución de su titular, no podrá registrarse contando desde el caso en cuestión hasta los diez años.

**k) Constituya una reproducción o imitación, total o parcial, de un escudo, bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización del Estado o de la organización internacional de que se trate (Nicaragua) / m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.(Costa Rica)**

El manual realizado por manual armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y la república dominicana detalla

La razón de ser de esta prohibición de registro obedece a la necesidad de evitar posibles usos inadecuados de símbolos oficiales de los Estados u organizaciones, que podrían inducir a terceros a creer que los productos o servicios que lleven dichos signos o símbolos como marca, poseen la garantía o el respaldo del Estado u Organización de que se trate. Asimismo, admitir el registro de estos signos y su utilización no autorizada, vulneraría el derecho de los Estado o de las Organizaciones Internacionales, a controlar el uso de los símbolos de su soberanía, y, además, podría inducir al público a error en cuanto al origen de los productos a los que las marcas se aplicarán. (marcas, 2016)

El antecedente vinculado a este literal se encuentra en el artículo 6ter en el apartado 1 del Convenio de París que protege las banderas y emblemas, en correspondencia, que los países de Nicaragua y Costa Rica son parte activa de este convenio. De acuerdo con el arto. 3 de las respectivas leyes de marcas, se excluye aquellas en las que exista la autorización correspondiente de respectivo gobierno u organización.

- l) Incluya una reproducción o imitación, total o parcial, de un signo oficial o de un signo de control o de garantía de un Estado o de una entidad pública nacional o extranjera, departamental, provincial o municipal, sin autorización de la autoridad competente (Nicaragua) / n) Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado. (Costa Rica)**

Asimismo, siguiendo con la relación que existe con el anterior literal, se vuelve a citar el artículo 6ter en el apartado 1 del convenio de París que se refiere a que los países miembros denegarán el registro como marca de los signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por los Estados. También en su apartado dos establece que la prohibición de registrar como marca los signos y punzones oficiales de control y garantía, se aplicará únicamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar al que se aplican los signos y punzones oficiales.

Debido a que puede ser motivo de confusión si la marca que se registra que utiliza signos oficiales de control o de garantía del Estado porque se podría llegar a pensar, que los productos o servicios, para los consumidores que proviene oficialmente del estado.

- m) Consista en una denominación de una variedad vegetal protegida como tal en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso sería susceptible de causar confusión o asociación con ella (Nicaragua) / p) Consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en Costa Rica o en algún país extranjero con el cual se haya pactado un tratado o acuerdo relativo a la protección de las variedades vegetales. (Costa Rica)**

Esta prohibición busca impedir que se registren como marcas denominaciones que sean a su vez la designación de variedades vegetales protegidas, con arreglo a instrumentos internacionales, dentro de los cuales, destaca el Convenio Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) (marcas, 2016)

- n) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general n) Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado ñ) Reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.**

Esta causal de inadmisibilidad es básicamente que en las marcas no pueden reproducirse cualquiera de los mencionado en el literal porque las dos legislaciones prohíben la reproducción de billetes y monedas de curso legal, también se aclara la protección de letras de cambio, cheques, pagarés o cualesquiera documentos mercantiles.

- o) Incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al**

**solicitante del registro o a sus causantes y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro. (Nicaragua) o) Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que lleven a suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo si tales galardones verdaderamente han sido otorgados al solicitante del registro o su causante y ello se acredita al solicitar el registro. (Costa Rica)**

El manual realizado por manual armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y la república dominicana expresa:

Es frecuente que las empresas, con el objeto de mejorar el posicionamiento de sus productos o servicios en el mercado, recurran a la práctica de incluir en sus marcas, etiquetas o publicidad, algún premio o reconocimiento que hayan obtenido. Sin embargo, si las empresas aluden a reconocimientos o premios que no han obtenido estarían incurriendo en actos de engaño y competencia desleal. (marcas, 2016)

El inciso k de la legislación costarricense y no se hace alusión en la nicaragüense, menciona que, si una marca que su registro se encuentre vencido y no haya sido renovado durante el periodo de prioridad, que son seis meses luego de su vencimiento, o hubiera sido cancelado por el titular y era usada por el comercio para los mismos productos o servicios. Añadiendo literal del artículo:

por su naturaleza, puedan asociarse con aquellos, a menos que, desde el vencimiento o la cancelación hayan transcurrido de uno a tres años, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del vencimiento a cancelación. Esta prohibición no será aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su causahabiente.

El ultimo inciso que no tenía coincidencia con la legislación nicaragüense es el inciso q que se refiere a que está dentro de la prohibición si incumple con lo establecido con el art 60 “Reserva de la marca de certificación extinguida” de la ley de marca y otros signos distintivos de Costa Rica Que básicamente menciona que una marca de certificación, , cual registro sea anulado, no se utilice por disolución de su titular, no podrá registrarse contando desde el caso en cuestión hasta los diez años.

## **Marcas inadmisibles por derechos de tercero**

- a) a El signo es idéntico a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios. (Nicaragua)/ a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.**

Como lo describe el literal este se refiere a que cuando la marca es idéntica a una que ya se encuentra registrada o en el procedimiento de trámite y se utiliza para distinguir los mismos productos o servicios no será caso de inadmisibilidad, ya que las dos legislaciones lo indican de una manera igual.

- b) El signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos o diferentes productos o servicios, si su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con esa marca.(Nicaragua) / b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. (Costa Rica)**

Citando al manual armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y la república dominicana utilizándolo para una mejor descripción de los literales, que tiene su parecido con los anteriores literales en lo respectivo de signo igual para los mismos productos o servicios:

Esta prohibición versa sobre la figura del riesgo de confusión, que consiste en la posibilidad de que el consumidor incurra en error respecto de los producto o servicios que desea adquirir, o respecto de su origen empresarial. El señalar que se trata de “riesgo” de confusión, implica que la mera potencialidad de que el error indicado suceda, es suficiente

para aplicar esta prohibición de registro. Atendiendo a lo expuesto, el riesgo de confusión puede ser de dos tipos:

Riesgo de confusión directa: posibilidad de que el consumidor adquiera un producto pensando que se trata de otro, o contrate u servicio pensando que se trata de otro.

Riesgo de confusión indirecta o asociación: riesgo de que el consumidor le atribuya a determinados productos o servicios el mismo origen empresarial, cuando ello no es así. A criterio de las Oficinas involucradas, esta figura incluye el riesgo de asociación, supuesto en el cual el consumidor asume equivocadamente que existe algún vínculo o conexión comercial entre las empresas de las cuales provienen los productos o servicios que está contrastando.

- c) **El signo es idéntico o similar a un nombre comercial, un rótulo o un emblema que pertenece a un tercero desde una fecha anterior, y su uso causará un riesgo de confusión o de asociación con ese nombre comercial, rótulo o emblema. (Nicaragua) /**
- d) **Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior. (Costa Rica)**

Se trata que se impida el registro de marcas que sean susceptibles a confusión con un nombre comercial, rótulo o enseña, que son aquellos signos que no identifican a los productos o servicios, sino a la empresa o al establecimiento que desarrolla actividades comerciales. Asimismo, cabe recalcar que el nombre comercial, al igual que el rótulo o enseña, se protegen por su simple uso, no siendo necesario que se registren para gozar de la protección que confiere la propiedad industrial. Como lo establece el artículo 8 del convenio de París, el cual ambos países son pertenecientes, “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.

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

**con el signo distintivo notorio, o un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o implicaría un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. (Nicaragua) / e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.(Costa Rica)**

En lo referente a lo plasmado en los literales coincide que se aplican a la marca y cualquier signo notorio. La marca debe cumplir con notoriedad y estar siendo usada en el país en que se reclama protección. Protección contra riesgo de confusión, asociación, o aprovechamiento injusto de la notoriedad, disminución de la fuerza distintiva, o pérdida del valor comercial o publicitario (marcas, 2016)

**e) Que el signo afectara el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. (Nicaragua) / f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona o si ha fallecido, en cuyo caso se requerirá el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo cónsul costarricense. (Costa Rica)**

Utilizando lo establecido en manual armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y la república dominicana:

Esta prohibición de registro busca tutelar los derechos de la personalidad, impidiendo que se registre como marca (o como parte de una marca) el nombre, firma, título, seudónimo, hipocorístico, imagen, retrato y cualquier otro elemento que identifique a una persona en particular. En el caso del nombre, puede ser tanto el nombre completo, como el nombre de pila o el apellido, si estos elementos por sí solos son suficientes para individualizar a una persona determinada, distinta del solicitante. Cabe precisar sin embargo que esta prohibición de registro puede ser superada si se cuenta con el consentimiento expreso y libre de vicios, de la persona de que se trate, o de sus causahabientes. En el caso de menores de edad, corresponde que la autorización sea brindada por sus padres, tutores, o quienes tengan la representación legal del menor, según la legislación del respectivo país. (marcas, 2016)

- f) **Que el signo afectara el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una persona jurídica o de una comunidad local, regional o nacional, salvo que se acredite el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa persona o comunidad. (Nicaragua) / g) Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad.**

El literal reconoce la protección de los derechos del nombre, imagen o el prestigio de una persona jurídica o de una comunidad nacional., se pide el consentimiento expreso de la misma. Evitando el registro de lo antes mencionado sin el permiso y notificación de la comunidad tradicional o aborígen.

- g) **Cuando el signo contenga una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica protegida o en trámite para los mismos productos o para productos diferentes, o cuando pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la Denominación de Origen o Indicación Geográfica en su caso, que implicara un aprovechamiento injusto de su notoriedad. (Nicaragua)/ c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser**

**asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.**

Explicando los literales expuestos y analizando que también tiene referencia con los incisos a, b y c respectivamente, las indicaciones geográficas o denominaciones de origen no pueden ser utilizadas en relación con productos idénticos o similares producidos en otro lugar, ya que ello generaría engaño en el consumidor, poniendo en riesgo su prestigio. (marcas, 2016)

**h) Que el signo sea contrario a un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial, propiedad de un tercero, protegido por una figura distinta a las reguladas en la presente Ley. (Nicaragua) / j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero. (Costa Rica)**

Se manifiesta con estos incisos la debida protección que otorga la ley con respecto a otras leyes en común, excluyendo la posibilidad de registro aun con la autorización del titular. (DE LEÓN BARRIENTOS, 2009) “Cuando la marca sonora es una partitura musical o una melodía, y no un sonido o algunas notas musicales, es necesario contar con autorización del compositor, ya que en caso contrario estaría cometándose infracción contra los derechos de autor.”

Los siguientes literales no tienen relación entre sí con respecto a las dos legislaciones tanto la nicaragüense como la costarricense:

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

Lo que respecta a las marcas es de carácter obligatorio el registro, pero, en el caso que se lleve utilizando de buena fe durante un cierto tiempo en el territorio nacional no podrá ser registrado porque la distintividad y el reconocimiento del signo la adquirió el aun no registrado.

**Inciso I Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida desde una fecha anterior. Costa Rica**

Con respecto a este literal de la legislación costarricense de la ley No. 7978 de marcas se cita lo referido en el manual armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos “que busca evitar un conflicto entre una marca de certificación previamente protegida y un signo solicitado a registro como marca de producto o de servicio.” (marcas, 2016)

**k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.**

El artículo 10 bis del Convenio de París, que obliga a sus miembros a

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

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

Los actos de competencia desleal son objetos de inadmisibilidad debido a que pretenden imitar, generar engaño o aprovecharse de los demás.

**Código Civil de Nicaragua y Costa Rica**

En el título II “Del Dominio” en el capítulo I de las disposiciones generales del Código Civil de Costa Rica se ubica el artículo 275 que habla lo referente a la propiedad intelectual, que a como ya se ha mencionado en el trabajo se utiliza esto debido a que la marca de extiende de la propiedad intelectual. El artículo literalmente indica “Las producciones del talento son una propiedad de su autor, y se regirán por leyes especiales.”

En comparación con el Código Civil de Nicaragua que en él se situaban varios artículos que le brindaban protección a la propiedad intelectual dentro del código especialmente sobre el derecho de propiedad literaria, derecho de propiedad dramática, derecho de propiedad artística,

las disposiciones para declarar falsificación de cualquiera de anteriormente mencionadas y las penas que contaría con la falsificación La reforma del código contiene los cambios que surgieron, esto en la cuarta edición del código civil en el 2019 está expresado, que fue derogado por la ley N°. 312, “Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos”.

### **Código de Procesal Civil de Nicaragua y Costa Rica**

El código procesal civil de Nicaragua en el artículo 38 sobre fueros legales especiales numeral 8 En los procesos en materia de responsabilidad civil, derivada de actuaciones extracontractuales tales como: competencia desleal, infracción a los derechos de autor, propiedad industrial y otras, será competente el juzgado del lugar donde la parte demandada tenga su establecimiento y a falta de éste, el del lugar donde la infracción se haya cometido o se produzcan sus efectos. El Código Procesal Civil de Nicaragua brinda protección a las relaciones jurídicas referentes a los derechos de la propiedad intelectual permitiendo que sean conocidas por los jueces

También se hace mención en las clases de medidas cautelares artículo 343 numeral 9 y 10 El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre derechos de autor, propiedad industrial y otras, así como el depósito del material empleado para su producción. La consignación o depósito de las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración sobre derechos de autor, propiedad industrial y otras.

Asimismo, en el artículo 391 del ámbito del proceso ordinario numeral 8: Responsabilidad civil derivada de actuaciones extracontractuales, tales como las de competencia desleal, infracciones a los derechos de autor, propiedad industrial. Siguiendo el artículo 398 numeral 8: Diligencias de obtención de datos o exhibición de documentos sobre distribución de mercancías o servicios, que infrinjan los derechos de autor, propiedad industrial.

Mientras que el Código Procesal Civil de Costa Rica hace mención únicamente dos veces, primeramente, en el artículo 8 criterios determinantes de la competencia objetivo en el numeral

8.3.2 Domicilio del demandante o promotor sub numeral 1: De las infracciones en materia de propiedad intelectual, competencia desleal y protección al consumidor. También será competente, a escogencia del demandante, el tribunal del lugar donde sucedieron los hechos.

Segundamente en el artículo 141 sobre ejecución provisional Procedencia de la ejecución provisional:

A solicitud de parte, las sentencias condenatorias de contenido patrimonial serán ejecutables provisionalmente sin necesidad de rendir garantía. No serán susceptibles de ejecución provisional las sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad, declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial, modificación, nulidad o cancelación de asientos de registros públicos, ni de sentencias extranjeras no firmes, salvo que se disponga lo contrario en los tratados internacionales vigentes en Costa Rica.

### **Código de Comercio de Nicaragua y Costa Rica**

El único país de Centro América que no hace referencia, ni regula temas concernientes a Propiedad Intelectual es el Código de Comercio de Nicaragua.

Por otra parte, el Código de Comercio de Costa Rica le da protección al Derecho de Propiedad Intelectual; sobre el tema de propiedad industrial el código de comercio de Costa Rica, hace mención al nombre comercial, en el capítulo IV, del título II. (artículo 242 del Código de Comercio). En este capítulo se dispone que todo comerciante ejercerá el comercio con un nombre que constituye su distintivo comercial. Para gozar de protección sobre el mismo, podrá inscribir el nombre comercial en el Registro de Marcas de Comercio (artículo 243). Asimismo, el artículo 244 menciona que “Las nuevas firmas comerciales deberán distinguirse claramente de las ya establecidas y registradas. Si el nombre de algún comerciante que se proponga ejercer el comercio individualmente, fuere igual a otro inscrito como firma comercial, el nuevo comerciante deberá hacer lo necesario para diferenciarlo del ya registrado.” Aclara que se necesita la distinción de los respectivos nombres.

También el artículo 245 hace mención específicamente sobre las marcas Establece una regulación de manera aparte de lo que menciona la Ley No. 7978 indicando que se tienen, las sociedades,

para gozar de la protección del Registro de Marcas de Comercio, deberán inscribir su razón o nombre comercial.

### **Código Penal de Nicaragua y Costa Rica**

El Código penal nicaragüense Ley No. 641 en el capítulo X se constituye del artículo 252 al 257, que se refiere a delitos contra la propiedad intelectual, destacando el artículo 255 que establece en sus 4 incisos las sanciones relacionadas específicamente a la marca y su uso comercial ilícito. Continuando con el capítulo XII del código delitos contra la libre competencia y los consumidores en el artículo 274 habla de la competencia desleal describiendo los actos calificados y las posibles penas, cabe recalcar que la ley 380 “ley de marca y otros signos distintivos” también se refiere a la competencia desleal.

Mientras que Costa Rica en el artículo 230 sobre los delitos informáticos y conexos menciona que Suplantación de identidad será sancionado con pena de prisión de uno a tres años quien suplante la identidad de una persona física, jurídica o de una marca comercial en cualquiera red social, sitio de Internet, medio electrónico o tecnológico de información.

#### **8.6.2 Convenios y Tratados para la Protección legal de las marcas**

El arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, del 31 de octubre de 1958, fue revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979. Este tratado está suscrito por Nicaragua y Costa Rica, este tratado busca la protección de las denominaciones de origen registradas en la oficina internacional.

Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial del 20 de marzo de 1883, cubre lo relacionado a patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados

de inventor, competencia desleal, y servicios nacionales especiales para la propiedad industrial entre otros, de este convenio hace parte Nicaragua y Costa Rica

El tratado sobre derechos de marca, adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994, solo ha sido suscrito por Costa Rica, Honduras y el Salvador, en este se tratan temas como: expresiones abreviadas, las marcas a la que se aplica el tratado, el registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases, la clasificación de productos y/o servicios, la duración y renovación del registro, entre otras.

En Nicaragua aprobado el tratado de libre comercio Centroamérica - Estados Unidos De América - República Dominicana (Cafta-Dr) Decreto A.N. N°. 4371, En La Gaceta, Diario Oficial N°. 199, del 14 de octubre de 2005 y en Costa Rica entró en vigencia el 1 de enero de 2009. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada en el Alcance No. 40 a la Gaceta No. 246 del 21 de diciembre de 2007.

Por consiguiente (Moreno 2008) explica que lo referente a la propiedad intelectual en el cafta-dr:

propiedad intelectual, referida en el CAFTA-DR al Capítulo XV, se aborda a partir de tres dimensiones: a) el seguimiento al derecho a la salud a través del encarecimiento y/o desabastecimiento de medicamentos en la red de hospitales públicos por la preeminencia que el tratado otorga a los medicamentos patentados, sobre los genéricos; b) los impactos negativos en el sector informal de la economía generados por la “criminalización” de las violaciones a los derechos de autor y marcas; y c) la expropiación de recursos naturales a través de la posibilidad de patentar las especies vegetales y los bancos de microorganismos.

Este capítulo 15 en su apartado segundo en el numeral uno describe que “Cada Parte dispondrá que las marcas incluirán las marcas colectivas, de certificación, y sonoras,” en relación con la investigación y cumpliendo así las dos legislaciones tanto la nicaragüense como la costarricense con lo firmado en el tratado debido a que las dos leyes incorporan los sonidos como signos distintivos en el artículo 3 respectivamente. También el tratado en el mismo acápite habla sobre el derecho exclusivo, el registro de las marcas e incluir la clasificación según Niza.

## **IX. CAPITULO III: REGISTRO DE MARCAS SONORAS EN NICARAGUA EN COMPARACIÓN CON COSTA RICA**

El registro de una marca, ya sea de las que conocemos tradicionalmente, así como todas aquellas que no están dentro de ese marco tradicional, que salen de lo común y que forman parte del activo mas valioso de una empresa, requieren protección legal. Contar con una regulación adecuada permite desde la atracción de inversión extranjera hasta el crecimiento de la economía de cada uno de los países dispuestos a brindar protección legal a estos registros.

Registrar eso que hace a una empresa distinguirse de la competencia comprende para los empresarios algo de vital importancia, sin embargo, aunque suene muy difícil de creer existen personas propietarias de Pymes que no poseen el conocimiento de registrabilidad de las marcas sonoras como tal, es por tal razón que es necesario describir el procedimiento de inscripción de la marca sonora en Nicaragua y que esta temática sea útil para despertar el interés de las empresas nacionales a crear y por ende inscribir su propia marca sonora.

Por otro lado, Costa Rica se convirtió en el primer país de Centro América en registrar una marca sonora, es interesante comparar el procedimiento de inscripción en el vecino país Costa Rica ya sea para encontrar debilidades o fortalezas dentro de la regulación legal de ambos países.

### **9.1 Procedimiento de inscripción de las Marcas Sonoras en Nicaragua y Costa Rica**

Jazmín Cruz, (2019) expresa que:

Actualmente las empresas llegan con frecuencia a los consumidores a través de medios no visibles, como el sonido, que surge como un elemento importante en la comercialización, susceptible de ser protegido, por medio de la figura de marcas sonoras.

Según la revista online IDC de México una Marca Sonora se puede representar por medio de descripción por escrito del sonido, pentagramas, onomatopeyas, o fonogramas.

En el caso de Nicaragua el requisito para representar una marca sonora ante el Registro es por medio de un pentagrama.

Actualmente en el Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua los únicos requisitos adicionales que exigen a la hora de presentación de una marca sonora es la reproducción de la marca en CD, no especifican el formato que por lo general será Mp3, la representación gráfica del sonido la que puede efectuarse por medio de la descripción por escrito; la notación musical o pentagrama; el nombre de la obra musical de que se trate. (Aura Torrez, s,f)

Por otro lado, en el Registro de Costa Rica Se debe presentar una solicitud que debe contener una reproducción clara del signo en un CD que desea inscribirse, además ésta debe contener una lista de bienes o servicios para el que el signo se aplicará.

### **9.1.1 Procedimiento de solicitud del registro de marca en Nicaragua**

Existe una protección de los signos sonoros que se constituyen en marcas de bienes y servicios, de manera muy general en la regulación Nicaragüense, es importante analizar de qué manera está protegida la inscripción de marcas sonoras como tal, los competidores pueden utilizar esto como estrategia para desorientar al consumidor en cuanto a la procedencia comercial es aquí donde se hace énfasis a cerca de la importancia de registrar cualquier marca a como lo pueden ser las marcas sonoras destinada a ofrecer distintividad a determinada empresa, ya que la competencia desleal se caracteriza por utilizar signos semejantes o idénticos. Además, el competidor podrá aprovecharse de las ventajas que el productor o proveedor original pudieron haber adquirido de la marca sonora, y crear un sonido similar para confundir al consumidor.

Las autoridades competentes a través de los años han determinado que es necesaria la aplicabilidad de nuevos principios a los ya establecidos para proteger las marcas sonoras creadas por los propietarios de determinada compañía.

La Legislación Nicaragüense a través de la Ley No. 1024 “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” en su artículo 9 establece el procedimiento que se debe seguir para el debido registro de una marca.

La solicitud de registro de una marca se presentará ante el Registro y comprenderá lo siguiente:

1. Presentación del formulario de solicitud, que contendrá lo siguiente:

- a) Nombre, dirección, domicilio y nacionalidad del solicitante. Cuando fuese persona jurídica deberá indicar además el lugar de constitución;
  - b) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando se hubiera designado. La designación del apoderado será necesaria si el solicitante no tuviera domicilio ni establecimiento en el país, o fuese una persona jurídica;
  - c) Denominación o reproducción de la marca cuyo registro se solicita;
  - d) Una lista de los productos o servicios que protegerá la marca que se desea registrar, agrupados por clase para los cuales se desea registrar la marca, agrupados por clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, con indicación del número de cada clase;
  - e) La firma del solicitante o de su apoderado; y
  - f) Dirección para notificaciones en la localidad donde tiene su sede el Registro o medio electrónico de comunicación de los fijados por el Registro para tal fin.
2. El poder o el documento habilitante que acredite la representación, según fuera el caso o indicar el número de inscripción respectivo en el Registro de Poderes que lleva el Registro de la Propiedad Intelectual;
  3. Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en los Artículos 7 y 8 de la presente Ley, cuando corresponda;
  4. Fotocopia de cédula de identidad ciudadana o cédula de residencia del titular, apoderado o representante legal, según corresponda;
  5. Ocho ejemplares de la marca cuando esta tuviese grafía, forma o colores especiales, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color, si la marca fuese sonora, deberá presentar pentagrama y audio de la misma; y
  6. El comprobante de pago de la tasa básica, establecida en el artículo 95 de la Ley No. 1024 “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”.

La ley de Nicaragua establece que se tendrá como fecha de presentación de la solicitud, la fecha de su recepción por el Registro, siempre y cuando al momento de recibirse la solicitud contuviera al menos los siguientes elementos:

- a) Una indicación expresa de que se solicita el registro de una marca en este caso expresar que la solicitud corresponde al registro de una marca sonora
- b) Información suficiente para identificar al solicitante; nombre completo, dirección exacta, es decir debe de contener sus generales de ley o bien las de su representante si fuera el caso.
- c) La marca cuyo registro se solicita, si fuese sólo denominativa, o una reproducción de la misma cuando tuviera una grafía, forma o color especiales, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color o marca de sonido.
- d) Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca.
- e) El respectivo comprobante de pago.

Si la solicitud omitiera alguno de los elementos indicados en los literales anteriores que detalla la Ley No. 380, el Registro lo notificará al solicitante para que subsane la omisión. Mientras no se subsane la omisión la solicitud se considerará como no presentada.

El Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto N°. 83-2001, expresa en su artículo 3, que además de los requisitos contenidos en el Artículo 11 de la Ley No. 380; la solicitud contendrá:

- 1) Dirección del solicitante que comprenderá los datos relativos al código o zona postal, la calle, número de la casa o del edificio, cuando los hubiere y deberá ser suficiente para permitir una comunicación rápida, además podrá consignarse una dirección postal especial para fines de correspondencia por correo. En caso de haber más de un solicitante se indicará una sola dirección para efectos de la solicitud. La dirección indicada incluirá números de teléfono, de telefacsímil y dirección electrónica en el caso que hubiere.

- 2) Indicación en su caso, de la invocación del derecho previsto en el Artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la que se acompañará a la solicitud o dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación, así mismo el certificado de registro de la marca en el país de origen, con la traducción que fuese necesaria, como lo dispone el párrafo final del Artículo 10 de la Ley No. 380.

La persona que solicite el registro de una marca podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del procedimiento del trámite, siempre y cuando la modificación o corrección no implique cambio en el signo, o bien ampliar la lista de productos o servicios de la solicitud inicial, sin embargo, si se podrá reducir o limitar dicha lista. La modificación o corrección de la solicitud devengará la tasa establecida.

En cualquier momento del trámite si el solicitante lo quiere podrá dividir su solicitud, a fin de separar en dos o mas solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial, pagando por cada una la tasa establecida. No se admitirá una división si ella implicara una ampliación de la lista de productos o servicios de la solicitud inicial, sin embargo, si se podrá reducir o limitar dicha lista.

Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando correspondiera. A partir de la división, cada solicitud fraccionaria será independiente. La publicación de la solicitud efectuada antes de hacerse la división surtirá efectos para cada solicitante fraccionaria.

El registro hará un examen de forma a la solicitud, examinará si la solicitud cumple con los requisitos de los artículos 10 y 11 de la Ley No. 380 y de las disposiciones reglamentarias correspondientes.

En caso de que en la marca que se pretende registrar se observase alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante dándole un plazo de dos meses para efectuar la corrección, si el solicitante no hace las respectivas correcciones se sentara bajo apercibimiento el abandono de la solicitud de pleno derecho y se archivara de oficio.

Efectuado el examen de conformidad con el Artículo 14 de la Ley No. 380, el Registro ordenará que se publique la solicitud en La Gaceta, Diario Oficial, o en el medio de publicación oficial del Registro, por una sola vez, dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado.

El aviso que se publique contendrá:

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

Con respecto a la oposición al registro de una marca la Ley No. 380, establece que cualquier persona interesada podrá presentar Oposición contra el registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la publicación de la solicitud. La oposición deberá presentarse indicando los fundamentos de hecho y derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo las pruebas que fuesen pertinentes.

Si la persona que se opone al registro no presenta las pruebas, deberán presentarse dentro de los treinta días calendarios siguientes a la fecha de presentación de la oposición.

Una vez que la oposición es notificada al solicitante, este deberá responder dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de notificación. Si en determinado caso el plazo se vence y la oposición no ha sido contestada el Registro de igual forma pasara a resolver la solicitud. El Registro resolverá la oposición en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la fecha en que expide el término para contestar.

Ambas partes podrán convenir en el nombramiento de árbitros o arbitradores para la solución de oposiciones. Para el efecto de esto se deberá aplicar ante el Registro las disposiciones que

corresponden al tema de la oposición contenidas en el Libro Tercero, Título XIII, De los Juicios por Arbitramento, establecidos en los artículos 958 al 990 del Código de Procedimiento Civil.

En el caso de desistimiento de Solicitudes y Oposiciones. Toda persona que hubiera presentado una solicitud u oposición ante el Registro podrá desistir perfectamente de ellas en cualquier momento y en cualquiera que sea el estado de su trámite. Tal hecho motivará que la solicitud u oposición como si no se hubiera formulado.

La resolución que admite el desistimiento extinguirá las acciones que tanga el solicitante o el opositor, en su caso, dejando las cosas en el estado en que se hallaban antes de haberse presentado el escrito de desistimiento.

No obstante, después de dada la resolución que admite el desistimiento, a la persona que hubiese desistido de una oposición no podrá entablar otra nueva a la misma solicitud de registro fundada en idénticas causas, ni demandar la nulidad del registro.

Con respecto al Examen de Fondo y la Resolución que establece la Ley, una vez vencido el plazo para presentar oposiciones, el Registro examinará si la marca está comprendida en alguna de las prohibiciones del Artículo 7 de la Ley No. 380; También examinará si la marca está comprendida en alguno de los casos previstos en los incisos a), b) y d) del Artículo 8 de la Ley No. 380 por existir algún registro concedido o solicitado anteriormente en el país. El Registro podrá examinar de oficio, con base en la información a su disposición, si la marca está comprendida en alguna otra prohibición del Artículo 8 de la Ley No. 380.

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

En caso que la marca que se pretende registrar estuviese comprendida en algunas de las prohibiciones establecidas en la Ley No. 380, el Registro lo notificará al solicitante indicando las razones de la objeción. El solicitante deberá responder dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la notificación.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo establecido, o si en cualquier caso no se satisfacen los requisitos para la concesión del registro, el Registro lo denegará mediante resolución fundamentada.

Si se hubiese presentado una o más oposiciones, ellas se resolverán junto con lo principal de la solicitud en un sólo acto, mediante resolución fundamentada por el Registro.

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

Por otro lado, con respecto a la certificación de registro y la publicación el Registro expedirá un certificado en el que conste la titularidad y vigencia de la marca solicitada, que se publicará en La Gaceta, Diario Oficial o en el medio de publicación oficial del Registro.

La cotitularidad de solicitudes o de registros relativos a marcas se regirá por las siguientes normas, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares (todo esto contenido en el artículo 20 de la Ley No. 380):

- a) La modificación, limitación o desistimiento de una solicitud deberá hacerse en común;
- b) La transferencia de la solicitud del registro se hará de común acuerdo entre los cotitulares, pero cada cotitular podrá ceder por separado su cuota, gozando los demás del derecho de preferencia durante un plazo de un mes contado desde la fecha en que el cotitular les notificase su intención de transferir su cuota;
- c) Una licencia de uso sólo podrá concederse de común acuerdo;
- d) La renuncia, limitación o cancelación voluntaria, total o parcial, de un registro se hará de común acuerdo entre los cotitulares; y,
- e) Cada titular podrá usar personalmente la marca, informando de ello a los demás cotitulares.

Se aplicarán las disposiciones del Derecho Civil sobre la copropiedad en lo que no estuviese previsto en el artículo 20 de la Ley No. 380.

La legislación nicaragüense no enmarca en su regulación un procedimiento específico para registrar una marca sonora, es decir, el Registro de cualquier marca no importando el tipo que sea, se registra a través de los mismos pasos, con la única diferencia que la marca sonora por ser algo que únicamente se puede percibir a través del oído, la Ley No. 380; ordena que ante el registro se deberá presentar pentagrama y audio de la misma si la marca fuese sonora.

### **9.1.2 Procedimiento de la solicitud del registro de marca en Costa Rica**

Adriana Marín Fonseca y Olga Emilia Villarreal Oviedo, (2010) expresan que:

El registro de una marca sonora al igual que cualquier otra marca se realiza en el Registro de la Propiedad industrial. Se debe presentar una solicitud que debe contener una reproducción clara del signo que desea inscribirse en un CD, además ésta debe contener una lista de bienes o servicios para el que el signo aplicará en tal caso. Para que el signo se apruebe como marca registrada éste debe cumplir una serie de condiciones como lo son el ser inconfundible para que los consumidores puedan identificarlo como representativo de un producto o servicio. Así mismo éste no debe inducir a engaño a los consumidores, infringir la moralidad o contradecir al orden público.

Otra de las condiciones es que no sea similar a otro antes solicitado o concedido a otra persona o grupo titular de una marca. Para determinar esto el Registro realizará un estudio y examen mediante la posibilidad de oposición de terceros que reclaman derechos similares. Adriana Marín Fonseca y Olga Emilia Villarreal Oviedo, (2010)

La legislación de Costa Rica regula el procedimiento a tomar para el registro de una marca a través de la Ley N° 7978, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” su artículo 9 establece los pasos que se deben de seguir para su debida inscripción:

La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:

- a) Nombre y dirección del solicitante.
- b) Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica.
- c) Nombre del representante legal, cuando sea el caso.
- d) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país.
- e) La marca cuyo registro se solicite, cuando se trate de una marca denominativa sin grafía, forma ni color especial.
- f) Una reproducción de la marca en el número de ejemplares que determine el reglamento de esta ley, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él.
- g) Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto del castellano.
- h) Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca, agrupados por clases según la Clasificación internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase.
- i) Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisos m), n) y p) del artículo 7 y los incisos f) y g) del artículo 8 de la presente ley, cuando sea pertinente.

El siguiente inciso fue reformado por la Ley N°. 8632; Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978, de La Ley De Patentes De Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos De Utilidad N° 6867 y de La Ley de La Biodiversidad N° 7788 del año 2008. A través de la cual se modifican varios artículos de la Ley N°. 7978

- j) El comprobante de la tasa establecida.

Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado y notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, conforme a los requisitos del artículo 82 bis de esta Ley. Si

dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan las facultades autorizadas originalmente.

Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, presentará la declaración de prioridad y los documentos referidos en los párrafos tercero y cuarto del artículo 5 de la presente ley, con la solicitud de registro y dentro de los plazos fijados. La declaración de prioridad contendrá los siguientes datos:

- a) El nombre del país o la oficina regional donde se presentó la solicitud prioritaria.
- b) La fecha de presentación de la solicitud prioritaria.
- c) El número de la solicitud prioritaria, si se le ha asignado.

El artículo 16, inciso “a” del Reglamento de la Ley de Marcas de Costa Rica, también establece que se debe de indicar si la marca cuya inscripción solicitada es de fábrica, de comercio o de servicios.

A la solicitud presentada se le asignará fecha y hora de presentación. El trámite se admitirá siempre que la solicitud cumpla con lo siguiente:

1. Indicaciones que permiten identificar al solicitante.
2. Una dirección o un representante en el país.
3. Se muestra la marca cuyo registro se solicita, para este fin deberá adjuntarse una reproducción de la marca.
4. Los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca; además indica la clase.
5. Adjunta el comprobante del pago total de la tasa establecida

Una vez presentada y admitida la solicitud por el registro, el solicitante puede modificarla en cualquier momento, mientras estas correcciones o modificaciones no impliquen un cambio radical

en la marca o en los productos y servicios que ésta va a representar, de acuerdo con la solicitud inicial, razón por la cual los productos y servicios podrán reducirse o limitarse, pero no ampliarse.

La solicitud podrá dividirse en cualquier momento, siempre y cuando no se amplíen los productos o servicios. Las solicitudes fraccionarias conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda. En cualquier momento se podrá desistir del trámite, pero esto no implicará el reembolso de la tasa depositada.

En lo que a la forma se refiere, a partir de la presentación de la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial tendrá quince días hábiles para examinar que la solicitud cumpla con los requisitos dispuestos por el artículo 9 de la Ley de Marcas. En caso de haber errores subsanables, el solicitante tendrá quince días hábiles, desde su notificación, para realizar las correcciones correspondientes. Respecto al fondo, el Registro realizará un examen para verificar que la solicitud no incurra en algunas de las prohibiciones del artículo 7 y 8 ibídem. En caso de incurrir en prohibiciones, el solicitante tendrá treinta días hábiles, a partir de la notificación, para darle contestación a las objeciones del Registro.

En los casos previstos en los párrafos anteriores se considerará abandonada la solicitud, en caso de omitir las respectivas contestaciones. Además, en cuanto al fondo, si aun habiendo respondido el solicitante, el Registro estima que las objeciones planteadas subsisten, se denegará el registro de la marca, mediante una resolución fundamentada.

Artículo 115 de la Ley N° 7978; Después de efectuados los exámenes de forma y del fondo, y tener aprobada la solicitud, el Registro ordenará la publicación de un edicto, tres veces consecutivos, en el diario Oficial La Gaceta, durante quince días después de haber sido notificado el solicitante, dicho edicto deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Nombre y domicilio del solicitante.
- b) Nombre del representante o del apoderado, cuando exista.
- c) Fecha de la presentación de la solicitud.
- d) Número de la solicitud.
- e) Marca, tal como se haya solicitado.

- f) Lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicará la marca y clase correspondientes.

El artículo 16 de la Ley N°. 7978 establece que cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen.

Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposición.

La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido este período, el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición.

La ley determina que cuando hay oposición en base a una marca no registrada, se declara improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada.

El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente. El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión. (artículo 17).

El artículo 18 establece solución cuando existen casos en el que se han presentado mas de una oposición, en este particular caso serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada.

Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro

cosedera solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.

No se denegará el registro de una marca por la existencia de un registro anterior si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley No. 7978 y resulta fundada.

De no haberse presentado ninguna oposición dentro del plazo establecido, el Registro de la Propiedad Industrial procederá a registrar la marca.” (Así reformado por la Ley No. 8632)

El Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica expedirá al titular un certificado de registro de la marca, el cual contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente y los fijados por las disposiciones reglamentarias.

## **9.2 Diferencia y similitudes del registro de marcas sonoras entre Nicaragua y Costa Rica**

Se precisa la comparación de estas dos legislaciones con el fin de encontrar tanto las diferencias como esas similitudes que ambas regulaciones poseen en el contexto legal y procedimental a la hora de registrar una marca sonora.

### **9.2.1 Diferencia**

La diferencia entre ambas legislaciones radica en que Nicaragua en la Ley No.1024, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley De Marcas y Otros Signos Distintivos expresa claramente en su artículo 9, numeral 5 que la marca sonora se debe presentar mediante pentagrama y audio.

Por su parte el vecino país Costa Rica no lo señala en la ley No. 7978, ni siquiera en su reforma del 28 de marzo de 2008 Ley No. 8632, sin embargo, a través de las investigaciones realizadas encontramos que Costa Rica se rige y aplica los Convenios y Tratados que ha suscrito y por tal razón si determinada persona jurídica propietario de una compañía desea registrar una marca sonora perfectamente lo puede hacer, en el primer caso que se presentó ante el registro de una marca sonora pidieron un disquete y un disco compacto con el sonido correspondiente.

### **9.2.2 Similitudes**

Como similitud se destaca que tanto Nicaragua como Costa Rica abarcan el procedimiento de registro en ambas leyes a través del artículo 9. Y que básicamente en cuestión del procedimiento de registro de no ser por cuestiones de redacción serian iguales.

Es interesante mencionar que Costa Rica a pesar de todo va un paso adelante de Nicaragua, con esto no queremos decir de que no es rígido con sus leyes , sin embargo en lo que respecta registro de marcas no tradicionales, pese a que la ley no lo contemplaba explícitamente, ellos lo permitieron a través del estudio del sonido y de esa característica muy en especial que debe de contener y es que debe de ser diferente a lo común y no mantener una relación estrecha con el producto o servicio que la marca sonora pretende representar.

Al respecto de Nicaragua a través de la Ley de reformas y adiciones a la Ley No. 380, “Ley No.1024” de abril del año 2020, trajo consigo nuevas tasas, que quizá para el sector de las grandes empresas, pero si lo viene a ser para el sector de las pequeñas y medianas empresas o los emprendedores es uno de los cambios destacables con la nueva reforma. Otro cambio es la reducción del tiempo o plazos del registro de marca.

## **9.3 Marcas Sonoras registradas en Nicaragua y Costa Rica**

### **9.3.1 Marcas Sonoras registradas en Nicaragua**

Aunque es poco usual escuchar sobre las marcas sonoras en Nicaragua, si existen marcas sonoras registradas, así como solicitudes que están en oposición. La solicitud de marcas sonoras presentadas ante el Registro de la Propiedad Intelectual se debe de representar a través de un pentagrama y el sonido debe de ser presentado en un CD.

A través de preguntas estructuradas dirigidas a expertos en el tema, se obtuvo información de parte del Licenciado en Derecho Ronald Aubert quien refirió que la primera marca sonora registrada en Nicaragua fue el 18 de mayo del año 2007, la que actualmente está vencida por falta de renovación.

A través de investigaciones realizadas al Registro de la Propiedad Intelectual, para poder obtener información acerca de cuáles son todas esas marcas sonoras registradas en Nicaragua, se conoce que hay que pagar una tarifa y realizar el trámite correspondiente indicado por MIFIC; para que la institución brinde esa información.

Mediante un contacto en el Registro de la Propiedad Intelectual, se obtuvo un expediente de una marca sonora que actualmente se encuentra en oposición, cabe recalcar que se hizo todo lo posible para obtener toda la información sobre las marcas sonoras registradas, sin embargo, luego de hacer la solicitud pertinente como estudiantes de Derecho a las autoridades correspondientes del Registro Propiedad Intelectual simplemente no se obtuvo respuesta. La información se logró recopilar con otras fuentes referentes al tema de marcas sonoras haciendo posible la culminación del mismo.

Es importante destacar que el acceso a la información a lo cual el Registro Propiedad Intelectual hace referencia no es tan eficaz, ya que se mantienen en un sigilo con respecto a la información, que no solo este estudio que como estudiantes de la UNAN- MANAGUA se necesita, sino también para estudiantes de otras universidades deseosos de aplicar un tema correspondiente al registro de marcas ya sea tradicionales o no tradicionales.

Por su lado, CAFÉ SOLUBLE, S.A., hizo una solicitud de Marca Sonora el 24 de mayo del año 2010. Dicha compañía es representada por el Dr. Guy José Bendaña Guerrero, del domicilio de Managua- Nicaragua.

La solicitud de esta marca sonora comprende en el sonido un “Cling” que hace una cuchara golpeando un pichel de vidrio.

Descripción y clasificación de Viena:

Clase 29

Carne, Pescado, Aves y caza; Extracto de Carne; Frutas y Legumbres en Conserva, Seas y Cocidas; Jaleas, Mermeladas; Compotas; Huevos, Leche y Productos Lácteos; Aceites y Grasas Comestibles.

Clase 30:

Café, Té, Cacao, Azúcar, Arroz, Tapioca, Sagú, Sucedáneos del Café; Harina y Preparaciones Echas de Cereales, Pan, Pastelería y Confitería, Helados Comestibles; Miel, Jarabe de Melaza, Levaduras, Polvos Para Esponjar; Sal, Mostaza; Vinagre, Salsas “Condimentos”; Especias; Hielo.

Clase 32

Cervezas, Aguas Minerales y Gaseosas. Y otras bebidas no alcohólicas; Bebidas y zumos de frutas; Siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

El día 14 del mes de febrero del año 2011 el Registro de la Propiedad Intelectual le hizo al apoderado de CAFÉ SOLUBLE, S.A., Dr. Guy José Bendaña Guerrero un aviso el que expresamente dice que:

Habiéndose realizado el examen de forma al expediente, se observa la omisión por falta de pago de tasa básica por lo que se le concedió al interesado el termino de dos meses a partir de la notificación, para que subsane la omisión. El interesado deberá presentar copia de la Gaceta, Diario Oficial, donde aparezca publicado el aviso.

El ocho de julio del año dos mil once, fue publicada la solicitud de registro de esta marca sonora.

Cabe destacar que el registro de esta Marca Sonora se encuentra en oposición presentada por la compañía KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC. De Estados Unidos de América. Representada por Ana María Bonilla Zamora, Abogada y Notario Público con domicilio en la ciudad de Managua. La cual asegura que CAFÉ SOLUBLE, S.A., es distribuidor de los productos de KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC. En Nicaragua, entre los que se enumeran a manera de ejemplo los siguientes:

- Kraft Mayonnaise
- Kraft BBQ Sauce
- Kraft Salad Dressings
- Oreo, Ritz, Chips Ahoyl, Nilla wafers, Teddy Grahams (todos importados de USA)
- Planters
- Mac&Cheese

Ana María Bonilla Zamora representante de KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC. En su escrito de oposición expresa que CAFÉ SOLUBLE, S.A., siendo distribuidor en Nicaragua, ha sacado ventaja del prestigio y calidad que gozan los productos de la empresa de Estados Unidos,

así como también de conocer de las estrategias de publicidad de la marca de fábrica y comercio, y marca sonora TANG “DING-DING”, clase 32 internacional. Que posee la empresa de Estado Unidos, al extremo de imitar la misma eliminando únicamente un golpe en el sonido del Cling que hace una cuchara golpeando un pichel de vidrio.

Ante tal situación afirman haberse visto en la obligación de oponerse, en vista del riesgo de confusión o asociación que provocaría entre el público consumidor, así como también el daño que le causa a la empresa de los Estados Unidos en la parte económica y comercial por tomar ventaja al ser distribuidor de los productos de esta empresa y por ende tener conocimiento de sus estrategias comerciales en territorio nicaragüense, en vista de que conoce perfectamente el producto y la magnitud de ventas y la aceptación que esta tiene en el mercado nacional.

El Dr. Guy José Bendaña Guerrero en su carácter de apoderado de la sociedad denominada CAFÉ SOLUBLE S.A., de Nicaragua, expresa en su escrito de contestación ante la oposición presentada por la Lic. Ana María Bonilla Zamora que; CAFÉ SOLUBLE S.A., de Nicaragua, tiene derecho de prelación incuestionable e incontestable sobre el distintivo “Cling Cling” SASA en vista de que la marca de su poderdante fue presentada el veinticuatro de mayo del año dos mil diez, mientras que la solicitud de registro de la marca TANG “DING DING”, que adolece de la nulidad absoluta, fue presentada el 18 de octubre de dos mil diez, cuatro meses y veinticinco días después de solicitada la marca de SASA.

Por consiguiente, existe un derecho de prelación a favor de CAFÉ SOLUBLE S.A., de conformidad al artículo 5 de la Ley No. 380 “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, que integra y literalmente dice:

“Prelación en el Derecho al Registro de la Marca. Las cuestiones que se susciten sobre la prelación de la admisión de dos o más solicitudes de registro, serán resueltas tomando en cuenta que los efectos de la admisión se retrotraen a la fecha y hora de presentación de cada solicitud. Para determinar la prelación en el derecho al registro de la marca será aplicable en todo caso el derecho de prioridad que correspondiera al interesado, así como cualquier acuerdo lícito entre partes o disposición legal que determinará una prelación diferente o un mejor derecho al registro”.

El Dr. Guy Bendaña pidió al Registro de la Propiedad Intelectual que declarase la nulidad de la solicitud de registro de la marca TANG “DING DING” y no dé lugar a la oposición presentada y que ordene que continúen los trámites del registro de la marca “CLING CLING” SASA.

En referida contestación a la oposición se niega, se rechaza, se impugna, y contradicen que CAFÉ SOLUBLE S.A., sea distribuidor de los productos de la sociedad KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC.

Y que CAFÉ SOLUBLE S.A., haya sacado ventaja del supuesto prestigio y calidad de los productos del oponente. Ya que asegura que CAFÉ SOLUBLE S.A., tiene mas de cincuenta años de estar presente en el corazón de los nicaragüenses, elaborando y distribuyendo marcas de calidad, fue fundada en 1958 por un grupo de empresarios nicaragüenses y norteamericanos.

En 1961 inicio operaciones como empresa procesadora y exportadora de café instantáneo de alta calidad para los mercados de Nicaragua, Europa y Estados Unidos.

Es la única empresa en Nicaragua que se dedica a la torrefacción (tostado industrial), y se encuentra certificada por el Sistema de Calidad ISO 9001 V2008, que le permite establecer y desarrollar los mas altos estándares de calidad en los diferentes procesos y servicios.

Produce café instantáneo secado por aspersion, café tostado y molido y cereales, además de comercializar y distribuir a escala local marcas internacionales de productos de consumo.

La representación de Café Soluble S.A., afirma que al ser una empresa seria y de gran prestigio difícilmente se dedicaría a sacar ventajas de los productos de la empresa oponente.

Mencionada representación de CAFÉ SOLUBLE S.A., asegura que la marca sonora que pretenden registrar “CLING CLING” SASA, no tiene ningún parecido con la marca solicitada por la opositora y expresa que no afecta la imagen y prestigio de la sociedad KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS, LLC. Además, expresan que la oponente no probó que CAFÉ SOLUBLE S.A., sea su distribuidora.

Referida oposición fue presentada el día siete del mes de septiembre del año 2011, hasta la fecha no ha tenido una resolución por parte del Registro por lo que todavía continua en curso.

Es relevante destacar que en Nicaragua a partir del año 2007 se inscribió la primera marca sonora, aunque no es de nuestro conocimiento cual es esa marca y que empresa la registro se maneja que las únicas marcas sonoras registradas en nuestro país han sido por empresas transnacionales.

Es importante dar a conocer las ventajas que puede tener que empresas nacionales se destaquen en el mercado tanto nacional como internacional a través de la creación de su propia marca sonora, que además de ser innovador es atractivo para el consumidor.

El ir en el transporte público, en un taxi, o estar en un centro comercial y de pronto escuchar un sonido con el cual cada una de las personas que lo escuchen se transporten a través de la imaginación a querer consumir determinado producto al que la marca distinga, o querer hacer uso de un servicio, genera a los empresarios reconocimientos y mas ventas.

Pero no es nada mas crearla, hay que tener en cuenta que la marca sonora antes de ser usada debe de ser registrada respectivamente y se único e innovador con eso que se pretende registrar y que no mantenga una relación estrecha con el producto o servicio que distingue.

### **9.3.2 Marcas Sonoras Registradas en Costa Rica**

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos no contemplaba antes de la reforma del 2008 al sonido como marca sonora. En la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), en la Décimo Octava Sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, diseños Industriales e indicaciones geográficas, realizado en Ginebra del 12 al 16 de noviembre de 2007; si se encuentran establecidas dentro del grupo de marcas no tradicionales y presentan regulación específica, como se ha mencionado anteriormente. (Adriana Marín Fonseca y Olga Emilia Villarreal Oviedo, 2010).

La primera solicitud de marca sonora que se presenta ante el registro de Costa Rica, el 15 de octubre de 2003, fue la empresa La Florida de Costa Rica S.A., quien solicita que se realice ante el Registro de Propiedad Industrial para inscribir la marca sonora del sonido “del águila” en específico su chillido, para proteger una cerveza. Se procede a realizar todo el estudio de la marca para, posteriormente, realizar su inscripción, analizando profundamente la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos N° 7978, definiéndose, así como cualquier signo o cualquier otro distintivo. Su inscripción se dio el 8 de setiembre del 2004. En Costa Rica se pretende reglamentar la situación en la Comisión Interinstitucional de Propiedad Intelectual.

En Costa Rica este fue un caso totalmente aislado. Un país donde es común registrar este tipo de marca es España. Dentro de sus requisitos de inscripción se solicita acompañar el sonido de un pentagrama. En el caso de Costa Rica se solicitó un disquete y un disco compacto con el sonido correspondiente, se consideró válido por ser este un sonido natural difícil de realizar en una obra musical.

Uno de los requisitos que el registro de Costa Rica pide para registrar sonidos es que no presenten una relación estrecha con el producto que se está representando, para que no se pueda afectar los productos relacionados, ejemplo de ello es una marca que se intentó registrar en España de una compañía de motocicletas que pretendían registrar el sonido de un motor, la cual fue denegada porque se mantenía una estrecha relación entre el producto y el sonido, pudiendo ocasionar un daño a las demás compañías de motocicletas y vehículos, porque ese sonido no es diferente con el de los demás productos similares.

Según la investigación realizada por Adriana Marín Fonseca y Olga Emilia Villarreal Oviedo, (2010). Algunas de las marcas sonoras que se encuentran registradas actualmente en Costa Rica son las siguientes:

- 1- Reg. 149640 y 153852, Sonido de Águila, en clase 32 Internacional, para Cerveza, pertenece a Distribuidora La Florida S.A.
- 2- Reg. 160427 y 193415, Sonidos que caracterizan a los productos de INTEL, inscritas en clase 9 Internacional, para proteger gran variedad de productos tecnológicos y que pertenece a la empresa INTEL.
- 3- Finalmente, el Reg. 171608, consiste en la frase URRIA, URRIA, en clase 36 para distinguir los servicios de otorgamiento de créditos para la compra de línea blanca, la misma que pertenece a LAND BUSINESS S.A. No se han solicitado ante este Registro otro tipo de marcas no tradicionales.

La Marcas Sonoras Registradas en Costa Rica tuvieron efectividad en cuanto a la publicidad que cada una le ha brindado a las empresas propietarias de las mismas, por ejemplo:

1. Los sonidos de INTEL reconocidos como marca. Su registro tiene una efectividad internacional por ser un registro de esa clase, es decir, es una marca registrada en más de un país y es conocida a nivel mundial por sus productos tecnológicos, por lo que la efectividad de su marca es reconocida en distintos países.
2. El sonido del águila que, de acuerdo con la clasificación de Niza, clasifica a la marca como cerveza. Es un sonido en el que la empresa ha trabajado mediante técnicas de mercadotecnia que permiten que el consumidor lo relacionen directamente con el producto que la empresa quiere vender, así como con el sentimiento que el costarricense tiene por esa bebida, en unión a otro lema de la empresa que es “la cerveza de Costa Rica es Imperial”. Es decir, ese lema, en conjunto con el sonido, crean en el consumidor una estrecha vinculación que, además, le hace sentir el tradicionalismo tico de la bebida que representa dicho sonido.

Por otra parte, en lo relacionado a este signo, nos parece importante cuestionar su registro, por cuanto, a pesar que es un sonido que, gracias a la mercadotecnia utilizada es sumamente conocido por el consumidor, no deja de ser un sonido de un águila, es decir, un sonido creado por la naturaleza y emitido por un tipo de ave denominada “águila”. De esto surge la inquietud acerca de los parámetros utilizados para su registro, porque si bien cumple con uno de los aspectos más importantes para el registro de marcas que es inscribir un signo que sea capaz de distinguir productos y servicios; por otra parte queda sujeto a duda que ese sonido, que por medio de mercadotecnia utilizada llegó a ser conocido por el consumidor y representa un producto, sea un sonido tan genérico como el de un águila, sonido que, además de ser genérico, no involucra creatividad humana alguna por provenir de la naturaleza.

3. El sonido “URRIA URRIA” que representa la línea blanca y tecnológica de Casa blanca, es también es un sonido que mercadológicamente es utilizado en diversos medios, lo que

ha permitido que el consumidor lo relacione directamente con la empresa que representa. A pesar de ser un sonido similar al que emite un ave denominada “lora”, es decir, es un caso similar al del signo del águila, lo cual puede entenderse que se inscribió bajo la misma condición que el anterior, sin que en él medie creatividad humana alguna, por ser un signo provisto por la naturaleza, pero que llegó a cumplir con la capacidad de distinción. Más allá de un producto, el “URRIA URRIA” representa a la compañía de línea blanca y tecnológica en general, porque el consumidor relaciona directamente el sonido con la empresa y los servicios que ésta le ofrece como son los planes crediticios.

La Utilidad y Beneficios de la Inscripción del sonido “URRIA URRIA” de Casa Blanca en Costa Rica, fue de gran importancia y relevante para esta compañía.

Casa blanca tiene mas de 30 años, ha pasado por varios procesos y distintos propietarios, aproximadamente, hace siete años la conduce el propietario actual. Por esos cambios el slogan se ha modificado, para lo cual fue necesario realizar encuestas y estudios de publicidad.

La marca sonora de la empresa, “URRIA URRIA” viene por la lora de nombre Blanquita, que es la mascota de Casa Blanca. Hace varios años Blanquita representaba a Casa Blanca, en los supermercados se hacía publicidad, al igual que en eventos masivos con la presencia de Blanquita.

El sonido “URRIA URRIA” no ha sido slogan, pero ha sido muy usado y, de acuerdo con estudios de mercado que ha hecho la empresa Casa Blanca, es la marca con que el consumidor relaciona a Casa Blanca, por ello se registró como marca sonora, a pesar de no ser el slogan oficial.

Dicho sonido se utiliza en publicaciones, distintos medios como televisión y radio, y se utiliza por la relación que hace el consumidor con la marca. El consumidor debe tener un enlace emocional, sea con la parte personal de la industria, el trato al cliente, las cuotas, o por intereses. En ese caso, la lora ha hecho esa relación y el “URRIA URRIA” es la marca que más se ha explotado últimamente y con la que más se ha identificado el público para relacionar el sonido con Casa Blanca, sus productos, servicios y las ventajas que ofrece la empresa.

En un principio esta marca sonora era sólo el sonido de la mascota, la lora Blanquita, pero actualmente el “URRIA URRIA”, para la empresa Casa Blanca, significa una marca que prevalece para el consumidor.

Si se le pregunta a un cliente acerca de Casa Blanca, este va a referirse acerca de la lora y el “URRIA URRIA”, con el solo hecho de escuchar el sonido, el consumidor hace relación directa con Casa Blanca. Casa Blanca está relacionada con el sonido y el sonido está relacionado con Casa Blanca.

Por la parte mercadológica es importante la semejanza que hace el cliente con la marca, esto como “tof of mind” (de la mente) del consumidor por medio del sonido al igual de que se ha convertido en un símbolo de fidelidad con la empresa y amigable con el consumidor.

Es importante aclarar que Casa Blanca tiene más de una marca inscrita, pero su única marca sonora es el “URRIA URRIA”. Estos otros registros de marcas representan los diferentes tipos de servicios, ya que para cada servicio existe una marca registrada, pero el “URRIA URRIA”, además de ser la única marca sonora, representa a la empresa, productos y servicios en general.

En cuanto a los estudios de mercadeo, estos se han realizado para llegar a la conclusión de que la marca sonora de la empresa es muy llamativa para el consumidor. La utilidad mercadológica que ésta marca sonora le ha dado a la empresa ha sido en actividades, en medios y publicidad de suma importancia para poder generar la diferencia dentro del mercado consumidor.

María Gabriela Arroyo Vargas, en calidad de apoderado especial de Alimentos Sociedad Anónima, solicita la inscripción de:

Marca de fábrica y comercio en clase 30 internacional, para proteger y distinguir lo siguiente:

Café, Té, Cacao y Sucedáneos del Café; Arroz; Tapioca y Sagú; Harinas y Preparaciones a Base de Cereales; Pan, Productos de Pastelería y Confitería; Helados; Azúcar, Miel, Jarabe de Melaza; Levadura, Polvos de Hornear; Sal; Mostaza; Vinagre, Salsas (Condimentos); Especias; Hielo.

La marca sonora consta de un silbido particular de aproximadamente 2 segundos de duración.

La solicitud de esta marca se publicó en la Gaceta de Costa Rica a como los requisitos lo establecen, a través de esta publicación se invita a los interesados a escuchar el sonido en la Secretaría de la Dirección del Registro, en Expediente N° 2016-4572.

Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante el Registro de Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 13 de mayo del 2016. Solicitud N° 2016- 0004572. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 7978. —San José, 23 de mayo del 2016. —Alex Villegas Méndez, Registrador. —(IN2016045142).

#### **9.4 Contrato de Licencia de Uso de Marca**

Es interesante añadir a la investigación el Contrato de Licencia de Uso, porque con respecto a la marca sonora es importante destacar que dar a conocer al consumidor los productos y servicios que determinada empresa ofrece es lo mas importante.

Por tal razón dar una licencia de uso a un tercero acarrea para el empresario mas beneficios económicos y mas reconocimiento a nivel nacional y por qué no, también a nivel internacional.

Sin duda la marca es, hoy en día, uno de los activos empresariales de más fácil trasmisión, del que es oportuno resaltar su valiosa aportación al momento de transferirla o licenciarla, habida cuenta que, el titular de una marca, cuando la licencia o enajena, transfiere con ella la totalidad o parte de los productos o servicios que ésta designa en el mercado con esa determinada denominación o logotipo, traspasando con ello la explotación o la titularidad de este activo empresarial. De ahí la importancia de la marca como activo de la empresa: su simple transmisión puede implicar el uso exclusivo de determinada denominación y/o logotipo para designar determinados productos o servicios en un sector del mercado. (Pedro Alfonso Labariega Villanueva, 2014).

### 9.4.1 Conceptos

La **licencia de marca** es un contrato mediante el cual el titular de una marca (licenciante) cede a un tercero (licenciatario) los derechos de uso y explotación de su marca en el mercado, a cambio del pago de un precio o canon. Ello no significa que el titular transfiera definitivamente la titularidad de su marca. Se trata de permitir utilizar la marca a la otra parte sin que se transfiera la propiedad de la marca. ( Tamara Sánchez Herrera, 2020)

La marca que una empresa utiliza para identificar sus productos, deviene en la mayoría de los casos, el activo intangible más valioso, y tiene la propiedad de expresarse en forma multifacética, en atención a las distintas funciones que está llamada a desempeñar a lo largo de su azarosa vida.

En efecto, dicha multifuncionalidad incrementa con mucho el valor de la marca, ya que deviene la progenitora de contratos diversos mediante los cuales la empresa titular de dicho signo distintivo puede obtener gran rentabilidad. Basta saber, por ejemplo, que el valor de la marca Coca-Cola ha sido estimado en aproximadamente 42 mil millones de dólares americanos. (Pedro Alfonso Labariega Villanueva, 2014).

Según el Diccionario de Comercio Internacional una Licencia de Marca se trata de:

Un tipo de acuerdo mediante el cual el propietario (licenciante) de una marca registrada concede permiso a otra empresa (licenciatario) para que produzca y venda productos con esa marca. La licencia se otorga para una determinada clase de productos (normalmente productos de consumo o de moda) para los que el licenciatario obtiene la exclusiva de venta en un territorio definido (normalmente un país). A cambio de la cesión de derechos, el licenciatario paga al licenciante una cierta cantidad de dinero y un porcentaje (royalties) calculado sobre el importe de las ventas de los productos bajo licencia. Las relaciones entre el licenciante y el licenciatario se regulan a través de un Contrato Internacional de Licencia de Marca.

La marca como una de las primeras necesidades que surge a la hora de echar andar cualquier negocio y/o producto supone el signo distintivo con el que consumidor nos reconoce en el mercado

y percibe lo que queremos transmitir de nuestra actividad profesional. Pero, además, la marca constituye un Bien Mueble Intangible propiedad de su titular. De esta manera entre las facultades de los propietarios de marcas se encuentra el licenciar su expediente. (artículo de Protectia)

Una página web de España denominada Wonder Legal España, detalla todo a cerca del Contrato de Licencia de Uso, la cual expresa que:

El contrato de licencia de uso de marca (o licencia de uso de nombre comercial o de dominio de internet) es un acuerdo por el cual una parte titular o propietaria de una marca, nombre comercial o dominio de internet (licenciante) cede a un tercero (licenciario) los derechos de uso y explotación de la misma a cambio del pago de un precio o canon o de forma gratuita. De esta forma, se permite utilizar la marca a otra parte (es decir, se otorga una licencia de uso), sin que se transfiera, en ningún caso, la titularidad de la marca, nombre comercial o dominio de internet al licenciario.

Es importante expresar en esta investigación el concepto relacionado al Dominio de Internet, la página Web “Wonder Legal España” ofrece una definición acertada:

Se trata del nombre que permite identificar un determinado sitio web o dirección de internet. Este nombre se puede solicitar en cualquier servidor o plataforma registrada en el ICNN (*The Internet Corporation of Assigned Names and Numbers*, organización encargada del control del registro de dominios a nivel internacional). El servidor o plataforma es el encargado de alojar la página web y asignarle su dominio de forma indefinida a cambio de un precio o canon periódico. El registro de un determinado dominio en un servidor impide su uso por cualquier persona que no sea su titular.

#### 9.4.2 Tipos de Licencias de Uso de Marcas

La licencia otorgada a través del contrato de licencia de uso puede ser de carácter exclusivo o no exclusivo.

**Licencia Exclusiva:** En este caso el Licenciante no podrá ceder el uso de la marca, nombre comercial o dominio de internet a otra persona, teniendo así el licenciatario la facultad de explotarla de forma única. (Wonder Legal España)

Cuando el licenciante se compromete a no conceder similares autorizaciones de uso a favor de otros licenciatarios o simplemente cuando no tiene esa restricción. Las licencias exclusivas pueden a su vez ser de dos tipos, según que el licenciante asuma o no la obligación de abstenerse de usar la marca por sí mismo. A este respecto es oportuno señalar que en el caso del contrato de licencia el pacto de exclusiva supone, que el licenciante no puede otorgar otras autorizaciones que coexistan material, temporal y territorialmente con el ámbito de la licencia exclusiva pero no implica imperiosamente el compromiso del licenciante de abstenerse de ejercitar su derecho de uso o explotación de la marca licenciada. (Pedro Alfonso Labariega Villanueva, 2014).

**Licencia No Exclusiva:** En este caso, el licenciante podrá facilitar la marca, nombre comercial o dominio de internet a terceros, e incluso, podrá explotar la marca, nombre comercial o dominio de internet por sí mismo. (Wonder Legal España)

La no exclusiva o simple es aquella por la que el licenciante se ciñe a autorizar el uso de la marca, sin contraer responsabilidad alguna respecto del otorgamiento de iguales licencias a terceros y sin renunciar al uso de la marca por sí mismo. (Pedro Alfonso Labariega Villanueva, 2014).

Por otro lado, la marca, nombre comercial o dominio de internet podrá ser transferible o no transferible. En caso de que la cesión sea transferible, el licenciatario podrá sublicenciar o ceder de forma no exclusiva el uso de la marca, nombre comercial o dominio de internet a otros usuarios. (Wonder Legal España)

En principio, el contrato de licencia de uso se considerará no exclusivo e intransferible salvo que las partes acuerden lo contrario de forma expresa en el documento.

### 9.4.3 Contenido del contrato de Licencia de Uso de Marca

Es primordial la redacción de un buen contrato donde se recojan todas las cláusulas que marcarán la relación entre las partes.

Tamara Sánchez Herrera, (2020) detalla las condiciones fundamentales que deben incluirse en el contrato de licencia de marca, con respecto a esto se señalan las siguientes:

- a) Información sobre las partes del contrato.
- b) Duración: es importante acordar por cuánto tiempo la licencia tendrá validez. Lo normal es que se establezca un plazo de años con posibilidad de prórroga.
- c) Exclusividad: habrá que determinar si el licenciatarario tiene un uso exclusivo o no sobre la marca.

En este caso, si no se estableciera nada, se entiende que la licencia es no exclusiva.

- d) **Ámbito territorial:** la licencia de marca puede extenderse a todo el territorio, o bien, solo a una parte. Lo mismo ocurre en el caso de marcas europeas o internacionales.
- e) **Contenido:** también se puede pactar que la licencia de la marca sea sobre todos o solo una parte de los productos o servicios que ofrezca la marca.
- f) **Precio y forma de pago:** es importante fijar un precio acorde a la importancia de la marca y de los ingresos a percibir por el licenciatarario.
- g) **Capacidad de cesión:** las partes pueden pactar que el licenciante pueda pactar sublicencias de la marca a terceros.
- h) **Finalidad:** para la que se realizará la licencia de la marca.
- i) **Cláusula de confidencialidad:** si compartimos información importante sobre nuestra marca a la otra parte podemos acordar guardar secreto de dicha información.

El licenciario podrá hacer pleno uso de la marca en el desarrollo de su actividad económica respetando siempre las cláusulas acordadas en el contrato de licencia de marca.

Tamara Sánchez Herrera, (2020) expresa que es importante señalar las obligaciones generales a las que están sujetas cada una de las partes:

Obligaciones del licenciante:

1. Autoriza el uso de la marca (exclusivo o no exclusivo)
2. Mantener en vigor el registro de la marca, solicitando las renovaciones necesarias ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
3. Interponer las acciones judiciales o extrajudiciales pertinentes contra terceros en el caso de violación del derecho sobre la marca.
4. Control de calidad de la marca

Obligaciones del licenciario:

1. Cumplir las medidas de control de la marca indicadas por el licenciante
2. Informar al licenciante sobre posibles violaciones del derecho de uso de la marca.
3. Mantener el goodwill de la marca licenciada
4. Cumplir con el pago pactado en el contrato a favor del licenciante.
5. Cumplir con las exigencias sobre calidad y uso de la marca que se hayan pactado.

#### **9.4.4 Forma de Uso de la Licencia**

El licenciario podrá hacer pleno uso de la marca, nombre comercial y dominio de internet en el desarrollo de su actividad económica siempre que respete las instrucciones otorgadas por el licenciante (p. ej. en referencia a los productos que se podrán distribuir bajo la marca, los requisitos para el posible uso de la marca junto a otras del licenciario, la posibilidad de inclusión de las

marcas en las campañas de promoción de los productos del licenciataro, etc.). (Wonder Legal España)

Por otro lado, dada la importancia de la marca, nombre comercial o dominio de internet y el prestigio inherente a las mismas, el licenciante podrá limitar las campañas de publicidad de la marca, nombre comercial o dominio de internet, pudiendo incluso impedir que el licenciataro lleve a cabo actividades de promoción sobre las mismas. De esta forma, puede controlar en su totalidad la difusión de estos símbolos de acuerdo a su estrategia comercial e impedir que el licenciataro pueda perjudicar la imagen de la marca, nombre comercial o dominio de internet ejecutando una mala campaña de promoción. (Wonder Legal España)

Por último, el licenciataro podrá, si así lo aprueba el licenciante, ejercer todas las acciones judiciales necesarias para la defensa de la marca, nombre comercial o dominio de internet.

Por su parte la licencia de uso de una marca sonora, puede darse en los casos en que otra compañía en otro país sea distribuidora de algunos o varios productos de la empresa dueña de la marca sonora, es aquí donde se destaca la importancia de una licencia de uso de esa marca sonora reconocida por el consumidor, ya que si se da a distribuir productos a otras compañías también es necesario implantar en esos productos la titularidad a través del sonido que los distingue.

#### **9.4.5 Duración y extensión geográfica de la Licencia de Uso**

El licenciante podrá otorgar la licencia de uso por un periodo de tiempo determinado (que puede ser a su vez renovable o no), o bien, por un periodo ilimitado. En el propio contrato se regulará la forma de llevar a cabo la remisión del uso de la marca, nombre comercial y dominio de internet al término del contrato. (Wonder Legal España)

Por otro lado, se podrá definir también el territorio geográfico concreto donde se podrá hacer uso de la marca, nombre comercial o dominio de internet. (Wonder Legal España)

En el caso de Nicaragua y Costa Rica todo lo relacionado con licencias de uso de determinada marca, en este caso una marca sonora debe de ir ligada meramente con la ley que regula y protege esta disposición.

#### **9.4.6 Precio de la Licencia de Uso**

Las partes pueden determinar libremente si la licencia será de carácter gratuito o retribuido. En el caso de que sea retribuida, se puede fijar una cantidad económica global a pagar por el licenciataro o una retribución variable basada en los resultados que el licenciataro obtenga con la explotación de la marca, nombre comercial o dominio de internet. También cabe la posibilidad de establecer una combinación de ambas, es decir, incluir una parte fija o cantidad establecida en el contrato que debe ser abonada por el licenciataro más una parte variable dependiendo de los resultados obtenidos con la licencia o de cualquier otro factor que acuerden libremente las partes. (Wonder Legal España)

La licencia de uso de una marca sonora, en el caso de que la empresa titular de la misma de a otra compañía productos a distribuir, debe de ser gratuita ya que el mas beneficiado en este caso es el dueño de la marca, esto para mantener el reconocimiento de los productos en los consumidores.

#### **9.4.7 Cláusulas de confidencialidad del Uso de Licencia**

Dada la importancia de la información que puede ser transmitida entre las partes, sobre todo en relación con los productos o servicios distribuidos bajo la marca, nombre comercial o dominio de internet, es muy importante proteger toda la información relacionada con este contrato. (Wonder Legal España)

A través de esta cláusula, las partes quedan obligadas a guardar secreto de la información revelada en relación a este contrato y a prevenir que la misma pueda ser utilizada por terceros en su propio beneficio. En concreto, las partes deberán poner todos los medios necesarios para evitar el uso de información confidencial por parte de terceros y, en concreto, garantizar que la información relacionada con la marca, nombre comercial o dominio de internet no es divulgada. (Wonder Legal España).

Es importante que las partes que deciden contratar, mas aún al que se le cede el uso guarde total confidencialidad en el aspecto a la protección a terceros que quieran registrar un sonido similar al ya existente, ya que esto puede causar confusión en el consumidor.

#### **9.4.8 Derecho Aplicable**

El contrato de licencia de uso de marca y nombre comercial queda sujeto a lo dispuesto en la Ley N°. 1024, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos “Ley N°. 380” sobre todo en lo expuesto en su artículo 114 y siguientes. En lo referente al Contenido de la Solicitud para el registro de Licencias de uso, y en función a la Ley N°. 380 de 2001 con respecto a la Transferencia y Licencia de Uso de La Marca.

En el caso de Costa Rica la norma aplicable es la Ley N°. 7978 “Ley de Marcas y Otros signos Distintivos. Su artículo 35 respectivamente regula lo relacionado a la Licencia de Uso de Marca.

### **9.5 Regulación en Nicaragua y Costa Rica sobre la Licencia de Uso de una Marca**

Una licencia de uso con respecto a una marca sonora, se da en el caso de que una empresa dueña del registro de una marca sonora le dé a otra a distribuir productos de los cuales son propietarios, y el primordial interés es abrirse a un mayor mercado.

#### **9.5.1 Licencia de uso de marca en Nicaragua**

En Nicaragua se regula el procedimiento de la solicitud para el registro de la Licencia de Uso a través de la Ley N°. 1024, en su artículo 114, establece:

##### ***9.5.1.1 El Contenido de la Solicitud para el registro de Licencias de uso.***

Para el registro de una licencia de uso de una marca u otro signo distintivo, el interesado deberá presentar un formulario que contendrá lo siguiente:

- a) El nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del licenciante y licenciario, número de cédula de identidad ciudadana o cédula de residencia, según corresponda;

- b) El nombre y generales de ley del apoderado o representante legal, número de cédula de identidad ciudadana o cédula de residencia, según corresponda;
- c) Indicación precisa de la marca u otro signo distintivo objeto de la licencia de uso, número de registro, folio, tomo y libro;
- d) El tipo de licencia, su duración y el territorio que cubre;
- e) Dirección para notificaciones en la localidad donde tiene su sede el Registro o medio electrónico de comunicación de los fijados por el Registro para tal fin;
- f) Indicación concreta de lo que se pide; y
- g) Lugar y fecha de la solicitud y firma del solicitante o del apoderado o representante legal, según sea el caso.

La solicitud al que se refiere el presente artículo podrá hacerse en conjunto por el licenciante y licenciataria de la marca, o por una de las partes.

#### ***9.5.1.2 Documentos que se requieren para el registro de licencia de uso.***

El artículo 115 detalla que:

Con la solicitud se adjuntarán los siguientes documentos:

- a) El poder otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de apoderado, salvo que la representación esté ya acreditada en el Registro de Poderes que lleva el Registro;
- b) Comprobante de pago de la tasa correspondiente, según lo establecido en el Artículo 95 de la presente Ley; y
- c) Documento por medio del cual se hubiere formalizado la licencia, autenticado o apostillado, según corresponda.

La Secretaría de Actuaciones del Registro, revisará y comprobará el cumplimiento de los requisitos señalados en el presente Artículo y el Artículo 114 de la presente Ley, caso contrario no se recibirá la solicitud.

#### ***9.5.1.3 Examen de la solicitud de licencia de uso.***

El artículo 116 de la Ley N°. 1024, determina que:

El Registro verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 114 y 115 de la presente Ley y de existir errores u omisiones en la solicitud el Registro requerirá al solicitante que en el plazo de quince (15) días hábiles subsane o corrija los mismos; en caso de incumplimiento se rechazará de pleno derecho y se archivarán las diligencias.

#### ***9.5.1.4 Contenido del certificado de la licencia de uso.***

(Artículo 118)

El Registro a solicitud de parte y previo pago de la tasa establecida en el Artículo 95 de la Ley N°. 1024, emitirá el Certificado de registro que contendrá:

1. Nombre completo del Registro;
2. Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del titular de la marca u otro signo distintivo;
3. Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del licenciatarario;
4. Indicación expresa de la marca u otros signos distintivos que comprende la licencia, el número de registro, folio, tomo y libro;

5. El tipo de licencia, su duración y el territorio que cubre; y
6. El lugar, fecha en que se extiende el Certificado, sello y firma del Registrador.

Dicho certificado podrá comprender todas las marcas u otros signos distintivos afectadas por la licencia de uso.

El artículo 32 de la Ley N°. 380 expresa que:

El titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro podrá conceder por escrito a un tercero para usar la marca.

La licencia de uso tendrá efectos legales frente a terceros desde la fecha en que se solicite su inscripción ante el Registro.

En defecto de estipulación en contrario en un contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:

- a) El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales estuviera registrada la marca.
- b) El licenciatario no podrá ceder la licencia ni conceder sublicencias.
- c) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podrá conceder otras licencias respecto del mismo territorio, la misma marca y los mismos productos o servicios, ni podrá usar por sí mismo la marca en ese territorio respecto de esos productos o servicios.

### **9.5.2 Licencia de Uso de marca en Costa Rica**

En el caso de Costa Rica la norma aplicable es la Ley N°. 7978 “Ley de Marcas y Otros signos Distintivos. Su artículo 35 respectivamente regula lo relacionado a la Licencia de Uso de Marca. el cual textualmente dice:

El titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro, puede conceder la licencia para usarla.

La Ley establece que el registro de dicha licencia no es un requisito condicionante para que esta sea válida, ni para afirmar cualquier derecho de una marca; tampoco para otros propósitos. No obstante, dicha licencia podrá inscribirse para efectos de seguridad y publicidad registral. Si el cesionario decide inscribir su derecho, el movimiento solicitado devengará la tasa establecida en el artículo 94 de la presente Ley.

Cabe destacar que en la solicitud de licencia de uso de marca deberá informarse sobre el tipo de licencia, la duración y el territorio que cubre.

Requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo 31 de la Ley N°. 7978:

Toda solicitud de transferencia de marca deberá contener la información citada en los incisos a), b), c), d) y e) siguientes; asimismo, deberá acompañarse con los documentos mencionados en los incisos f), g) y h).

- a) Nombre de las partes y su dirección.
- b) Indicación de la marca.
- c) Indicación de la clasificación de la marca.
- d) Indicación de los productos o servicios protegidos por la marca.
- e) Valoración del traspaso.
- f) Documento de traspaso firmado por ambas partes y, de ser el caso, el documento legalizado y autenticado por el cónsul de Costa Rica.
- g) Poder de alguna de las partes y, de ser el caso, debidamente legalizado y autenticado por el cónsul de Costa Rica. Si el mandatario ya ha actuado a nombre de alguna de las partes, la indicación del nombre de la marca y el número de solicitud o registro donde se encuentra el poder.
- h) Pago de la tasa correspondiente.

Conjuntamente con la solicitud de licencia de uso de marca, deberán presentarse los documentos de licencia firmados por ambas partes, debidamente autenticados. Deberán presentarse, además, los documentos especificados en los incisos b), c), g) y h) del artículo 31 de la Ley N°. 7978.

En defecto de estipulación en contrario, en un contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:

- a) El licenciatarario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio nacional y respecto de todos los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca.

El licenciatarario no podrá ceder la licencia ni conceder sub-licencias.

Existe una protección de los signos sonoros que se constituyen en marcas de bienes y servicios de manera muy general en la regulación Nicaragüense, es importante analizar de qué manera está protegida la inscripción de marcas sonoras como tal, los competidores pueden utilizar esto como estrategia para desorientar al consumidor en cuanto a la procedencia comercial es aquí donde se hace énfasis a cerca de la importancia de registrar cualquier marca a como lo pueden ser las marcas sonoras destinada a ofrecer distintividad a determinada empresa, ya que la competencia desleal se caracteriza por utilizar signos semejantes o idénticos. Además, el competidor podrá aprovecharse de las ventajas que el productor o proveedor original pudieron haber adquirido de la marca.

## X. DISEÑO METODOLOGICO

En esta sección se describe de forma breve el enfoque que se utilizó para el trabajo y el tipo de investigación, también se presentan los mecanismos de análisis en base al objeto de estudio planteado, además que se detallan las técnicas e instrumentos para recolección de información que se pretenden aplicar; por último, se explican los procedimientos a emplear para el procesamiento de dicha información.

### **Enfoque de investigación**

De acuerdo a la estructura del estudio esta investigación es de enfoque cualitativo, ya que se guía por áreas (Propiedad Industrial) y temas significativos de investigación (Marcas Sonoras) debido a que en lugar de la claridad sobre las preguntas directrices proceda a la recolección y al análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), en esta investigación se desarrollaran preguntas antes, durante y después de la recolección y el análisis de los datos

Siendo esta una comparación de legislaciones de dos países de Centroamérica siendo estos Nicaragua y Costa Rica. Tomando la cita de (Rodríguez, Gil Flores, & García Jiménez, 1996) citando a LeCompte de la siguiente manera: “Para LeCompte (1995), la investigación cualitativa podría entenderse como una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo...”.

Debido a que desarrolla la comprensión de los fundamentos de la legislación de la propiedad industrial nicaragüense referente a la marca sonora y realiza un análisis comparativo de la normativa estipulada en las diferentes leyes, reglamentos y preceptos con la de las dos naciones del tema de investigación. El Enfoque cualitativo, (Rodríguez, Gil Flores, & García Jiménez, 1996) citando a “Taylor y Bogdan (1986: 20) consideran, en un sentido amplio, la investigación cualitativa como "aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable””.

(Sampieri Hernandez, Collado Fernadez, & Lucio Baptista, 2010) lo define como “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.”

## **Tipo de Investigación**

La investigación que se pretende desarrollar, es de tipo jurídico comparativo y a la vez jurídica empírica, ya que en Nicaragua no hay otra investigación de marcas sonoras que anteceda a esta. Dicho en otras palabras, esta investigación se basará tanto en las fuentes formales, como en las fuentes reales del Derecho, y empleará los métodos de interpretación de la ley, las técnicas documentales y las técnicas de campos, entre ellas guías de observación y entrevistas.

En este tipo de investigación se puede llevar a cabo el estudio de las fuentes directas de las normas, y el conocimiento del cumplimiento real de dichas normas y su eficacia.

El propósito de esta investigación es evaluar el cumplimiento, la finalidad y funcionamiento del derecho, específicamente en lo referente a la regulación de las marcas sonoras en Nicaragua en comparación con Costa Rica.

Según (Tamayo y Tamayo, 2002, pág. 46) “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente.” Es por lo antes mencionado que se justifica el estudio como descriptivo debido a la importancia de recolectar información del problema estudiado para el cumplimiento los objetivos de la investigación.

Conforme su amplitud en el tiempo de la tesis es de carácter longitudinal que comprende el periodo del primer semestre del año 2020 que investiga lo referente al tema sobre la comparación de las marcas sonoras entre Nicaragua y Costa Rica en su carácter regulatorio y procedimental. La investigación desarrolla, un tipo de investigación jurídica dogmática y a la vez jurídica empírica. Es decir, que esta investigación se basa tanto en las fuentes formales e históricas como en las fuentes reales del derecho, y empleará los métodos de interpretación de la ley, las técnicas documentales y las técnicas de campo, entre ellas, guías de observaciones y entrevistas. Se realiza el estudio de las fuentes directas de las normas, la observación indirecta del procedimiento de registro, y la comprensión de la ejecución de dichas normas.

La finalidad principal de esta investigación es realizar un análisis de la marca sonora como marca no tradicional, particularmente comparar la norma de dos países, Nicaragua y Costa Rica. Incluyendo el estudio de la regulación y el procedimiento de registro de la marca sonora.

### **Población y muestra**

La población definida en la presente investigación se ajusta al total de individuos, objetos o medidas que poseen características comunes observables, en este caso se encuentra constituida por expertos en la materia de registro de marcas.

(Tamayo, 2002) Explica que “la población es la totalidad del fenómeno el cual se piensa estudiar o analizar, la cual puede estar conformada por personas o elementos que se van a investigar, igualmente la misma debe ser accesible, lo cual permite poder realizar la investigación a dicha población.” La población en esta investigación se concuerda Abogados expertos en marca sonora, Abogados concededores del tema de la propiedad industrial.

“En el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia” (Sampieri Hernandez, Collado Fernandez, & Lucio Baptista, 2010).

El tipo de muestreo seleccionado consiste en dos expertos en el registro de marca, master en materia de Propiedad Industrial.

Plantea la muestra de expertos (Sampieri Hernandez, Collado Fernandez, & Lucio Baptista, 2010) “En ciertos estudios es necesaria la opinión de individuos expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos...” Para obtener adecuadamente la información se toma como muestra a expertos en el tema de marcas.

### **Técnicas de recopilación de información**

#### **Análisis documental**

La técnica del análisis documental consiste en describir un documento en sus partes esenciales, para su posterior identificación y recuperación de datos que contribuyan en la investigación.

(PEÑA VERA & PIRELA MORILLO, 2007) citando a “Perelló (1998 señala que el análisis documental comprende dos fases: una que consiste en la determinación del significado general del documento y la consiguiente transformación de la información contenida en él; y la otra que corresponde tanto a la descripción formal o exterior como a la elaboración de estrategias y métodos de búsqueda.”

Se utiliza un método que se constituye en la revisión documental de la doctrina de derecho marcario de Nicaragua, libros sobre el tema, la Constitución Política de la Republica de Nicaragua, el derecho comparado con respecto a las legislaciones de Costa Rica en relación a su interpretación de la marca sonora. Esto empleado para la construcción teórica de la investigación infiriendo que se necesitaba una previa reseña para la comprensión. También se indago información en diferentes páginas web que abordaban el tema de la propiedad industrial y la marca sonora tanto en el territorio nacional nicaragüense como en otros países.

### **Entrevistas**

(Sampieri Hernandez, Collado Fernadez, & Lucio Baptista, 2010, pág. 424) lo define “Entrevista cualitativa Pueden hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones, etcétera.” Para el desarrollo de esta investigación, se aplica como otro método de recolección de datos, la entrevista directa dirigida a funcionarios del Registro de la Propiedad Intelectual como propósito de complementar la información y cumplir con los objetivos propuestos.

## XI. ANALISIS DE RESULTADOS

En el análisis e interpretación de los resultados, se efectúa la fundamentación del procesamiento de evidencias; mediante la presentación de los sucesos tangibles del análisis del problema, demostrando concreta el hecho estudiado en la presentación de resultados.

### De Entrevista N° 1.

Para la recolección de datos una de las técnicas que se utilizó fue la entrevista, aplicando la muestra a expertos en razón de sus conocimientos en el tema de Marcas Sonoras: Ronald Aubert U. Experto en Marcas y a la Msc. Jessye Saavedra Conrado responsable de la Dirección de Innovación del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (Conicyt)

Con respecto a las interrogantes de la definición de marca sonora

En el análisis de la siguiente interrogante **¿Cuáles son los cambios más destacables que, a su criterio, se han producido en relación con las Marcas desde la entrada en vigencia de la Ley No? 380 “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”?** La Msc. Saavedra considera que, desde su entrada en vigencia en el 2001, ha habido varias reformas, la última que es la del año 2020, que considera que esa reforma es la más trascendental la del 20 de abril del 2020 porque por un lado el tiempo se reduce, es algo bueno para la reducción del tiempo del registro de marca. También la reforma trajo consigo la creación de nuevas tasas que son relativamente correctas que ayudan a los abogados a ser más responsable porque ahora luego del aviso se tienen 15 días para publicar en la gaceta porque de lo contrario te pueden mandar a abandonar la marca. Influyen en la responsabilidad porque hay otra tasa que crearon, si el aviso se te vence, daña o se pierde tiene que volver a pagar por él. Desde el aspecto negativo, del emprendedor que tenías la potestad De esperar, un tiempo una semana, dos semanas porque he conocido emprendedores tal vez ellos viven de su venta entonces si ellos no tenían hoy para ir a publicar la marca estaban esperando un pago de alguien porque para publicar una marca puede andar entre 400 a cómo puede costar 100 córdobas puede costar 800 córdobas según cómo te lo vaya a evaluar la gaceta pero ya son 800 córdobas por ejemplo para una marca con diseño y con colores entonces ya son 800 córdobas que para un emprendedor que se gana la vida pero que necesita tener su marca registrada le duele.

Mientras que el experto Aubert expresa que con la ley de marca actual y su última reforma se está tratando como de agilizar el proceso dentro de la institución como para el usuario pues que yo, me obliga a cumplir con los requisitos al pie de la letra, ya en cierta forma están aplicando los términos, en su momento con el código de procedimiento civil, ahora el código procesal civil de Nicaragua y en cuanto a los términos de caducidad y de apelación.

En relación a la siguiente interrogante. **Durante este tiempo ¿cómo ha evolucionado y qué papel ha desempeñado el RPI en el marco internacional de las marcas?** en esta pregunta el experto Ronald Aubert considera que es sustancialmente bastante bien porque al momento de aplicación y protección de marcas registradas en el extranjero ellos aplican todos los convenios que Nicaragua ha suscrito y firmado.

Para el análisis de la siguiente pregunta. **Teniendo en cuenta que existe una íntima vinculación entre el desarrollo económico y las marcas y viendo la situación económica actual a nivel mundial, ¿cree usted que se avecinan tiempos difíciles para el mundo de la inscripción de marcas? ¿En qué sentido se puede ver afectada la cooperación técnica internacional?** Los entrevistados expresaron: La Msc. Saavedra considera que desde aspecto tecnológico hablando como abogada hay que evolucionar, cómo país, como sociedad y sobre todo como instituciones del estado. cómo evolucionar hay que saber igual que el derecho es cambiante también las nuevas tecnologías entonces hay que adecuar el derecho a las nuevas tecnologías. Tener nueva visión, visiones más abstractas, visiones más libres sobre cómo se puede apoyar estos procesos. Por ejemplo, en otros países del mundo como México, aún Guatemala, El Salvador, las bases de datos para búsqueda de marca son libres se puede entrar a la de datos del Salvador e inmediatamente te salen todas las marcas salvadoreñas. Nicaragua no tiene eso, en Nicaragua hay que ir al registro a pagar una tasa para poder buscar una marca así que no puedes hacer una búsqueda libre como en otros países del mundo. Como país se debe de ir buscando como ratificar aquellos acuerdos internacionales que son merecedores, que necesita el país. Por ejemplo, El acuerdo de Madrid que es un arreglo que Algunos países latinoamericanos lo han ratificado y lo han firmado, Nicaragua aun no, pero arreglo lo que hace es crear solicitudes internacionales de marcas, es decir, por lado reduce los costos, las solicitudes internacionales lo que harían es que a través de un país miembro hacen la solicitud en diferentes países, en los diferentes países asignatarios a través de esa oficina

internacional. , ¿creo que se avecinan tiempos difíciles para la inscripción de marcas? Se refirió a que no miraría afectada y explico que con el COVID ha dado la lección que no todo tiene que ser físico, no todo tiene que ser presencial, no tendríamos que ir al registro de manera presencial a solicitar el registro de una marca, a empezar a crear programas para hacer solicitudes de marca en línea, sin necesidad de llegar al registro, que el aspecto positivo del COVID puede ser dejar de hacerlo todo a lo tradicional es momento de reinventarse como seres humanos y profesionales porque la sociedad ya necesita, buscar nuevas soluciones a las problemáticas. ¿En qué sentido se podría ver afectada la cooperación técnica internacional? Menciono que no la miraría afectada más bien hay que mejorar la cooperación porque esto de la pandemia ha dado la oportunidad de que todo el mundo quiere hacer Webinar, hacer talleres entonces hacer más, Entonces más bien al contrario todo esto ha hecho que se entrelace más la cooperación internacional a través de las mismas capacitaciones que hay que tener como nuevos profesionales del derecho, mismos profesionales de la propiedad intelectual.

Mientras que el experto Aubert menciona que esta recesión que se vendría después de este tema del coronavirus va ser global no va ser sectorizada o sea que como por ejemplo en 1930 la recesión en estados unidos afectó como continente, pero no afectó a todo el mundo, entonces si va mermar mucho en cuanto a la inversión de las empresas para proteger su producto.

Con respecto a la interrogante: **En su opinión, ¿Qué son para usted las Marcas Sonoras?** Expusieron; las marcas sonoras son aquellos sonidos distintivos, porque tiene que tener esa característica distintiva, tiene que ser diferente a sonidos que ya existen o sonidos que tienen diferentes empresas, sonidos que tengan que tener originalidad porque para ser distintivos tiene que ser original o sea tiene que venir de la empresa pero originales distintos, diferenciadores y que sean para lo que son el resto de signos distintivos para identificar algún producto o algún servicio, la única diferencia es que son sonidos, no es un signo visible, sino que es un signo que no se ve pero se escucha entonces con solo escucharlo yo tengo que entrar al sentimiento del público consumidor para que te pueda inmediatamente asociarlo con un producto de forma directa o también forma indirecta porque tal vez puede ser que haya creado sonido para que lo asocie indirectamente o directamente depende más que todo de los sentimientos de público consumidor.

Mientras que el experto Aubert. Menciona La marca sonora es un signo no tradicional, como normalmente dicen los tratadistas sobre el tema, en el que se registras o se trata de proteger un sonido característico de una empresa o tuyo propio.

Analizando la siguiente interrogante **Háblenos de las Marcas Sonoras a nivel nacional ¿Qué visión tiene usted al respecto?** la Msc. Saavedra considera que es un tema muy poco común, está en la ley, creo que, para muchos abogados, bufetes de abogados más son las marcas mixtas, tridimensionales, denominativas figurativas pero las marcas sonoras y las olfativas son muy difíciles de solicitar en el aspecto de que, no es que sea difícil, sino es que casi no vienen o sea las empresas también como que no les toman mucho interés registrarla. según mi investigación la gaceta se ha registrado entre 5 o 6 marcas sonoras a nivel nacional eso es lo que vamos hasta el momento y son transnacionales ninguna es de MiPymes sólo de empresas transnacionales. Mientras que Aubert considera que la ley de marcas en cuanto al registro, ley de marcas tiene un vacío porque no te establece un procedimiento para registrar si vos ves el artículo 3 de la ley sólo te las define te dice qué cosa es una marca pero el procedimiento lo deja igual a una marca tradicional, normal, a una marca denominativa entonces deja el vacío porque vos venís y vas a registrar tu marca, por ejemplo viene Otto de la rocha y quiere registrar la marca sonora de su programa, la cancioncita de introducción, la melodía pero como vas a hacer vos para presentar tu solicitud al registro, como van a hacer en el registro en el RPI para recibir tu solicitud o sea vos ves en el procedimiento, te dice que se tiene que acompañar para una marca denominativa ocho copias de la marca que estás solicitando tal cual la vas a registrar pero en una marca sonora que, no te dice que es lo que vas acompañar. en la reforma que está contenida 1024 solo te simplifica el procedimiento que te establece que quedo establecido originalmente en la ley, pero no toca el tema de la marca sonora como tal, vas acompañar ocho cd conteniendo tu sonido no podes cuánto te cuesta un cd, cuánto te cuesta grabarlo. entonces esos detalles pues como que todavía falta definirlo en la ley y no lo reglamentaron. porque en el reglamento no habla, solo sigue el procedimiento establecido en el artículo 9, no dice con que se acompaña de la marca sonora.

En la siguiente interrogante **¿Es rentable registrar una marca sonora? ¿Por qué?** la Msc. Saavedra considera que, porque tiene igual importancia que una marca común, que una marca denominativa, que una marca mixta o sea te va a dar la misma protección legal te va a dar el mismo

beneficio tiene las mismas facultades, funciones que lo que va hacer es distinguir producto y servicio. Lo único que por ser sonido que no son marcas comunes, considera que se debe romper con la tradición de lo común y ver que puede haber cosas distintas.

Según el experto Aubert: si es rentable, pero cuál es la problemática que se tiene aquí como tal de que el empresario poco a poco va abriéndose a temas de protección marcaria en general, ha costado bastante hacerles entender de qué bueno tu marca como tal te identifica a vos como comerciante establece los límites que tiene tu competidor para usarlo entonces esos detalles todavía están como muy verdes, a pesar de que el registro en lo posible ha hecho seminarios, charlas, conferencias. ahora las universidades están abriéndose un poco este tema, pero todavía cuesta que le llegue al empresario

Analizando la siguiente interrogante: **Algunas compañías crean un sonido distintivo para determinada época del año, por ejemplo, la compañía de Telefonía Tigo, creo una canción dirigida a la época navideña para darle publicidad a los servicios que ofrece, ¿cree usted que es necesario registrar esa canción como una marca sonora, siendo que cada año producen una canción diferente para darse publicidad? ¿por qué?** la Msc. Saavedra considera que, si la deben de registrar, porque es como con el ejemplo de la coca cola, cada año, cada año no, cada etapa del año por ejemplo cada dos meses, cada tres meses, si viene una temporada invierno si viene una temporada de verano, si viene una temporada de otoño si viene una temporada primavera, hasta con las estaciones del año ellos cambian y actualizan su marca o identidad marcaria todo lo que es identidad corporativa, hace una reinvencción cada vez que pueden. La coca cola registra cada actualización de marca y lo correcto eso, entonces si Tigo cada año cambia de música o sea de sonido entonces tienen que registrarla lo correcto es eso que cada actualización de una marca se tenga que registrar. Mientras que para el experto Aubert considera que se haciendo una confusión porque los musicales los proteges de una manera diferente que el sonido que con la marca sonora. Si es una forma, pero no es el medio o sea se puede, porque con el musical te vas a derechos de autor y la marca sonora queda en la oficina de marcas del registro.

Con la siguiente interrogante **¿Con relación a la pregunta anterior, cree usted que esas melodías que tienen integradas letras cumplen con los requisitos de una marca sonora?** la Msc. Saavedra considera que, según el concepto de marcas sonoras, no, porque el concepto de marcas sonoras dice que son sonidos, pero nunca dice que son acompañados letras. Se tiene que revisar que aquí está difícil pero si en otros países algunas jurisprudencias que pueda decir que tal vez hayan sentencias en donde ya se incluyan letras pero a simple vista según lo que dice la ley no, porque la ley tácitamente dice sonidos pero no dice nada de letras, pero se puede negar la posibilidad de haber cambios por el tema de la evolución del derecho, puede haber una sentencia en otro país donde puede decir que también las letras que incluyen sonido pueden ser una marca sonora.

Para la siguiente interrogante los expertos **¿Para registrar una marca sonora es obligatorio que ya haya sido utilizada?** El experto Aubert se refiere que no necesariamente, la ventaja de esta ley, es que proteccionista en el sentido de que te ampara desde su primer uso, la protege, protege al cliente al dueño desde el primer momento que se usa. Mientras que la la Msc. Saavedra considera Para poder usar una marca, la marca tiene que estar registrada porque uno de los principios de la marca es el principio declarativo entonces uno no puede usar una marca si no está registrada eso es una gran diferencia con los nombres comerciales, los nombres comerciales si se usan, tienen un derecho de uso anterior y después lo puedes ir declarar al registro o sea un emblema igual.

Con respecto a la siguiente interrogante **¿Qué procede en el caso de la falta alguno de los requisitos para registrar una marca sonora?** El experto Aubert opina que era un tema difícil de definir porque la ley no menciona nada al respecto sobre aplicar y trámite de solicitud, entonces si no hay normativa que te defina como hacer las cosas, como lo vas a hacer, pero de la marca sonora incluso solo que apliques lo concerniente lo que te dice la ley de derechos de autor, pero sería como confundir dos áreas totalmente diferentes.

Con respecto a la siguiente interrogante **¿Cómo considera que la legislación nicaragüense integra a la marca sonora?** La Msc. Saavedra considera que, se le debería dar un poco más de importancia, qué cómo las marcas sonoras no son muy conocidas a nivel nacional, que ahí se tiene la muestra sólo entre 5 a 6 marcas sonoras registradas, al igual por ejemplo marcas colectivas que

hay bastantes, entonces se podría hacer lo mismo a través de un programa de sensibilización para detallar la importancia de generar una marca sonora a nivel nacional.

Refiere que es importante o sea la marca sonora trae las mismas características y los mismos beneficios que una marca normal, entonces por un lado son ingresos para el estado porque paga más tasas, más impuestos y por otro lado se da la oportunidad para que haya una variación, que haya una mayor ampliación de los bienes intangibles que puede tener una empresa, porque tal vez por creatividad por innovación alguien pueda crear un sonido que vaya vinculado a un producto tal vez puedes hacer que ese producto con ese sonido tenga un mayor impacto un mayor auge ósea y emprendedores como ahorita está de moda el tema del emprendimiento, de la innovación el gobierno está apoyando mucho a los emprendedores pues ahorita puede crearse un montón de marca sonora pero como hay desconocimiento entonces esto trae que nadie quisiera registrar una marca sonora pero podría haber un programa de impulso a la creación y registro de la marca sonora.

Mientras que para el experto Aubert opina que, desde el punto de vista de definiciones, ya pone en la palestra ya hace pensar que la marca sonora como tal es registrable, se tiene que proteger, el punto es cómo hacerlo o sea cuando lees la ley el artículo 3 dice cuáles son los signos que pueden ser como marcas, establece colores sonidos y la marca sonora la define como tal en el artículo 2 donde están todas las definiciones pero igual no cae en el procedimiento no hay una forma, al no haber una normativa tratar por analogía los procedimientos de la marca distintiva como signo distintivo como tal, la marca como tradicionalmente, pero vamos al caso, que exigir las mismas cosas para proteger la marca notoria, dar un certificado que diga que la marca notoria está inscrita en el registro. y ahí el procedimiento debe de incluir la forma como se va a tramitar dentro del registro qué elementos tengo que cumplir yo como tal y sobre todo en un caso de oposición como se va a tramitar eso, cómo se va a resolver. cómo va hacer el registro para resolver un caso así.

Analizando la siguiente interrogante **¿Una Marca sonora registrada en Nicaragua tiene vigencia o validez en el resto del mundo?** El Experto Aubert considera que, en los países que son miembros de los tratados que Nicaragua ha firmado, llámese convenio de París para la protección de la propiedad industrial, el tratado de patentes y demás tratados. todo lo que Nicaragua ha ratificado y firmado para que entre en valor aquí en esos países tiene validez, por

ejemplo, porque el artículo 2 del convenio de París establece que el mismo trato que Nicaragua debe de dar a un nacional de Argentina lo que tengo que aplicar aquí y es recíproco, si los Argentinos tienen ratificado el convenio de París y lo están aplicando entonces el mismo derecho que la legislación interna le da a ellos le tiene que dar.

Con respecto a la siguiente interrogante **¿Cuál es el proceso de oposición de la marca?** El experto Aubert expresa que, se presenta la solicitud al registro al RPI y te manda a publicar en la gaceta tu solicitud a partir de la fecha en que se publica se tienen dos meses para presentar una oposición, si entonces alguien se opone a la solicitud de registro se tiene un lapso de dos meses para hacerlo que ahí expreso se expresan las consideraciones, que la solicitud le afecta el derecho del agraviado. entonces el registro una vez presentado el escrito admite, notifica a los dos que hay alguien oponiéndose para que, en dos meses, se conteste lo que argumente la otra parte, refutar los argumentos contrarios luego, son como 30 días hábiles para que el registro, resuelva aceptando la oposición o rechazándola. dependiendo del tipo de resolución que dicte el RPI se aplica el término de apelación que dice el CPCN y la instancia superior el ministro del MIFIC que la parte que no está de acuerdo con lo que el registrador resolvió se presenta ahí el recurso de apelación, ellos lo tienen que tramitar y una vez que te notifican, se tienen 3 días para presentar en la instancia superior que es el ministro y para la expresión o contestación de agravios pues ellos te notifican que tiene cierto tiempo para expresar agravios o para contestar agravios. la resolución del ministro es recurrible de amparo a la corte.

## XII. CONCLUSIONES

Luego de haber profundizado en el tema de la presente investigación **Análisis Comparativo de la Marca Sonora Según la Ley 380 “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” y la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica, Ley N° 7978**”, y en correspondencia con cada uno de los propósitos objetivos específicos del estudio se concluye que:

La propiedad industrial cambia día con día, y con esos cambios hasta el día de hoy se han introducido dentro del contexto del Registro de Marcas, marcas no tradicionales como las marcas sonoras, que entra dentro del contexto de innovación de marcas. Lo cual es importante registrar y actualizar conforme estas cambian.

En la Ley No. 1024, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Nicaragua, el artículo 9 reformado en el numeral 5 menciona que, si la marca fuera sonora se añade un pentagrama y un audio de la misma, a diferencia de la legislación de Costa Rica que no hace clara mención del procedimiento en cuanto a la representación gráfica de la marca sonora.

En Nicaragua la Ley N° 380 es la que regula todo el procedimiento del Registro de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto a Costa Rica la Ley reguladora es la N° 7978. Ambas leyes a través del artículo 9 encierra el paso a paso para la inscripción de una marca sonora.

### **XIII. RECOMENDACIONES**

Considerando en base a la información descrita e interpretada en la investigación, se recomienda lo siguiente:

1. A través de la presente investigación dirigida a una de las marcas no tradicionales “Marcas Sonoras” se descubrió que en nuestro país Nicaragua no hay marcas sonoras registradas de compañías nacionales, es por tal razón que recomendamos a fomentar el uso de este registro, no solo por parte de la institución, sino también a los abogados a cargo de la parte legal de las empresas nacionales, dígase también medianas o pequeñas empresas.
2. Siendo que el problema de la investigación, es la poca información sobre la temática en cuanto al uso y la resgistrabilidad de las marcas sonoras, es necesario que no solo se inste a los empresarios a registrar, sino que también se les instruya a registrar su propia marca sonora como herramienta de desarrollo para sus negocios y poder entrar dentro del mercado competitivo.
3. Recomendamos al Registro de la Propiedad Intelectual, no solo a instar al uso y registro de las Marcas Sonoras, sino también a renovar el registro de las marcas sonoras a través de la respectiva solicitud, para que estas marcas sonoras no se encuentren vencidas por falta de uso.

## XIV. FUENTES CONSULTADAS

### Textos Legales

(Reformas a la Ley de Marcas de Fábrica) Aprobado el 30 de Julio de 1926 Publicado en La Gaceta N.º 177 del 6 de agosto de 1926

Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Costa Rica. San José, Costa Rica 1949

Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas arreglo de Niza) acuerdo ministerial N.º. 022-2011, aprobado el 14 de junio de 2011 publicado en la gaceta diario oficial N.º. 151 del 12 de agosto del 2011 el ministro de fomento, industria y comercio

Código Civil de la República de Nicaragua, 01 de febrero de 1904

Código Civil de la república de Nicaragua publicado en la gaceta, diario oficial n.º. 236 de 11 de diciembre de 2019 cuarta edición oficial 2019

Código Civil de Costa Rica Ley No.63 de 28 de setiembre de 1887

Código de Comercio de Costa Rica ASAMBLEA LEGISLATIVA N° 3284 30 de abril de 1964

Código Penal de Nicaragua. Diario Oficial La Gaceta, Managua, Nicaragua, 8 de diciembre de 1891 Biblioteca Digital Hispánica. de Biblioteca Nacional de España: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000124689&page=1>

CÓDIGO PENAL LEY N°. 641, Aprobado el 13 de noviembre de 2007 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nos. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2008

Código Penal de Costa Rica N° 4573 La Asamblea Legislativa De La República De Costa Rica 04 De Mayo De 1970

Ley N°. 902 Código Procesal Civil De La República De Nicaragua La Gaceta Diario Oficial 09 De Octubre De 2015

Código Procesal Civil De Costa Rica N° 9342 La Asamblea Legislativa De La República De Costa Rica 03 de febrero del 2016

Constitución Política de la República de Nicaragua, aprobada el 10 de noviembre de 1911. Publicada en La Gaceta Oficial el 17 de enero de 1912, No. 13

Decreto de aprobación de adhesión de Nicaragua al convenio de París para la protección de la propiedad industrial (acta de Estocolmo, 1967) decreto. 1244, aprobado el 15 de febrero de 1996 publicado en la gaceta no. 43 de 01 de marzo de 1996

Ley 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Gaceta Diario Oficial. De 22 de marzo de 2006.

Ley de marcas y otros signos distintivos ley N°. 380, aprobada el 14 de febrero del 2001 publicado en la gaceta, diario oficial N°. 70 del 16 de abril del 2001

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos LEYES N° 7978 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

Ley de reforma y adiciones a la ley N°. 380, ley de marcas y otros signos distintivos ley no. 1024, aprobado el 24 de marzo de 2020 publicado en la gaceta, diario oficial no. 65 de 3 de abril de 2020

Promoción, fomento y protección de los derechos de propiedad intelectual del pueblo nicaragüense DECRETO N°. 18-2012, Aprobado el 27 de abril de 2012 Publicado en La Gaceta Diario Oficial N°. 89 del 15 de mayo de 2012

Reformas y adiciones al decreto no. 83-2001, reglamento de la ley de marcas y otros signos distintivos gobierno de reconciliación y unidad nacional unida Nicaragua triunfa decreto no. 25-2012, aprobado el 20 de junio de 2012

Reglamento de la ley de marcas y otros signos distintivos decreto N°. 83-2001, Aprobado el 4 de septiembre del 2001 Publicado en La Gaceta Diario Oficial N°. 183 del 27 de septiembre del 2001

Gaceta, L. (28 de Julio de 2016). *La Gaceta Diario Oficial*. Obtenido de Costa Rica: [https://www.masterlex.com/ResumenesDiarios/Gaceta/2016/Julio/COMP\\_28\\_07\\_2016.pdf](https://www.masterlex.com/ResumenesDiarios/Gaceta/2016/Julio/COMP_28_07_2016.pdf)

Gaceta, L. (24 de Julio de 2019). Obtenido de [http://www.pgr.gob.ni/PDF/2019/GACETA/julio/GACETA\\_24\\_07\\_2019.pdf](http://www.pgr.gob.ni/PDF/2019/GACETA/julio/GACETA_24_07_2019.pdf)

## **Bibliografía**

Alonso Ureba, A., Agundez, M. A., & Julian, M.-S. (2010). *digitalia*. (W. Kluwer, Ed.) Obtenido de digitalipublishing: <https://www.digitalipublishing.com/a/49389/cuadernos-de-derecho-para-ingenieros--derecho-de-la-competencia-y-de-la-propiedad-industrial--intelectual-y-comercial>

Martínez Morales, R. I. (2017). *Diccionario jurídico, Teórico práctico*. Ciudad de México, México: IURE editores. Obtenido de <https://www.digitaliapublishing.com/visor/47221>

Rangel Medina, D. (1992). *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*. (U. N. México, Ed.) México: México. Obtenido de <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/287-derecho-de-la-propiedad-industrial-e-intelectual-2a-ed>

Rodríguez, G., Gil Flores, j., & García Jiménez, E. (1996). Metodología de la Investigación Cualitativa. En G. Rodríguez, j. Gil Flores, & E. García Jiménez, *Metodología de la Investigación Cualitativa* (pág. 11). Málaga, España: Editorial Aljibe. Obtenido de [https://www.researchgate.net/profile/Gregorio\\_Rodriguez-Gomez/publication/44376485\\_Metodologia\\_de\\_la\\_investigacion\\_cualitativa\\_Gregorio\\_Rodriguez\\_Gomez\\_Javier\\_Gil\\_Flores\\_Eduardo\\_Garcia\\_Jimenez/links/543698550cf2bf1f1f2be4c6/Metodologia-de-la-investigacion](https://www.researchgate.net/profile/Gregorio_Rodriguez-Gomez/publication/44376485_Metodologia_de_la_investigacion_cualitativa_Gregorio_Rodriguez_Gomez_Javier_Gil_Flores_Eduardo_Garcia_Jimenez/links/543698550cf2bf1f1f2be4c6/Metodologia-de-la-investigacion)

Sampieri Hernández, R., Collado Fernández, C., & Lucio Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación* (Quinta ed.). Ciudad de México, México: McGraw Hill. Obtenido de [https://www.esup.edu.pe/descargas/dep\\_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigacion%20de%20la%20Edici%C3%B3n.pdf](https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigacion%20de%20la%20Edici%C3%B3n.pdf)

Tamayo y Tamayo, M. (2002). El proceso de la investigación científica. En M. Tamayo y Tamayo, & G. N. editores (Ed.), *El proceso de la investigación científica* (Cuarta ed., pág. 46). D.F, México: Editorial Limusina. Obtenido de <http://evirtual.uaslp.mx/ENF/220/Biblioteca/Tamayo%20Tamayo-El%20proceso%20de%20la%20investigacion%20cientifica2002.pdf>

Urquiola, I. (s.f). Propiedad Industrial: Conceptos básicos y protección jurídica. CTi Soluciones. Obtenido de <https://www.ctisoluciones.com/blog/propiedad-industrial-conceptos-basicos-proteccion-juridica>.

## Webgrafía

andesip. (09 de agosto de 2015). Andes IP . Obtenido de <https://andesip.com/2015/08/09/marcas-sonoras-en-chile/>

Arnaud, G. (2011). L SONAGRAMA: UNA REPRESENTACIÓN PRÁCTICA DE LOS SONIDOS. *Revista Boliviana de Física*. Obtenido de [http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1562-38232011000200005](http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1562-38232011000200005)

Bermúdez, M. I., Gámez, I. R y León Ruíz, R. C, (s.f). *“Importancia de la Regulación Jurídica de la Marca, Según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N°. 380 y sus Reformas En*

Nicaragua, *Para la Entrada en Vigencia del Tratado de Libre Comercio, Dr - Cafta.*” [Trabajo Monográfico Para Optar al Título de Licenciados en Derecho].

Caribay, C. (s.f.). *Caribay Camacho*. Obtenido de <https://caribaycamacho.com/marcas-sonoras>

Contrato de licencia de uso de marca: qué es y para qué sirve. PROTCTIA “Patentes y Marcas” <https://www.protectia.eu/2015/07/contrato-de-licencia-de-uso-de-marca/>

Clarke Modet. (2018, noviembre 12). ¿Cuáles son los principios por los que se rigen las marcas? Obtenido de <https://www.clarkemodet.com/faq-items/cuales-son-los-principios-por-los-que-se-rigen-las-marcas/>

Concepto Jurídicos.com (s.f). Propiedad Industrial, Derecho Mercantil. Extraído de <https://www.conceptosjuridicos.com/propiedad-industrial>

Contreras, A. M. (s.f.). *Foro juridico*. Obtenido de Peru: [file:///C:/Users/chesterrotoplas/Downloads/13774-Texto%20del%20art%C3%ADculo-54846-1-10-20150828%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/chesterrotoplas/Downloads/13774-Texto%20del%20art%C3%ADculo-54846-1-10-20150828%20(1).pdf)

DCM. (s.f.). *Diccionario del Español de Mexico*. Obtenido de <https://dem.colmex.mx/ver/pentagrama>

Delgado, D. (13 de diciembre de 2016). grupoavante. Obtenido de <https://grupoavante.org/blog/harleydavidson/>

*EcuRed*. (s.f.). Obtenido de [https://www.ecured.cu/Principio\\_de\\_especialidad\\_marcaria](https://www.ecured.cu/Principio_de_especialidad_marcaria)

educalingo. (s.f). *educalingo*. Obtenido de <https://educalingo.com/es/dic-es/espectrograma>

Encolombia. (s.f) ¿Qué tipos de marcas existen? Extraído de <https://encolombia.com/economia/empresas/marcas/tipodemarcas/>

Esther Arias. *Fuentes de información sobre patentes* [en línea]. "Hipertext.net", núm. 1, 2003. <http://www.hipertext.net>

Fonseca Sequeira, B. P., Martínez Ramos, J. E., & Duarte Vanegas, R. U. (mayo de 2009). “*el derecho de propiedad intelectual y los resultados del quehacer académico e investigativo de la unan- león*”. Obtenido de Repositorio UNAN León: <http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/bitstream/123456789/4790/1/212748.pdf>

IMPI. (07 de Febreo de 2019). *Gobierno de Mexico*. Obtenido de <https://www.gob.mx/impi/prensa/entrega-impi-primeros-titulos-de-registro-de-marcas-olfativas-sonoras-e-imagen-comercial?idiom=es>

IMPI. (2018). Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Obtenido de <https://www.gob.mx/impi/articulos/conoces-las-marcas-sonoras?idiom=es>

Inapi. (s.f.). *Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)*. Obtenido de <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-750.html>

Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Institucional. (s.f). ¿Qué son las marcas sonoras?

<https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3article1153.html#:~:text=Las%20marcas%20sonoras%20son%20aquellos,pueden%20registrarse%20como%20marcas%20comerciales.>

intelectual, R. d. (s.f.). *Registro de propiedad intelectual*. Obtenido de Registro de propiedad intelectual: <https://rpi.gob.gt/PortalRPI/sites/default/files/Prop.%20Intelectual.pdf>

intelectual, R. d. (s.f.). Registro de propiedad intelectual. Obtenido de Registro de propiedad intelectual: <https://rpi.gob.gt/PortalRPI/sites/default/files/Prop.%20Intelectual.pdf>

Janeth Barragan (2018). Antecedentes de la Propiedad Intelectual. Obtenido de <https://medium.com/@janethb.cuevas/antecedentes-de-la-propiedad-intelectual-c2f90162ee03>

León Ruíz, R. C., Gámez García, I. R., & Bermúdez Márquez, M. I. (s.f.). *Repositorio de Unan Leon*. Obtenido de <http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/retrieve/3012>

Lizano Soto, Ariana. Pal Antillón, Anuska. (2013). Nuevas modalidades de marcas: olfativas, táctiles y gustativas. Viabilidad, utilidad y efectos jurídicos en Costa Rica. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. viii y 246.

Lizano, M. L. & Zapata Méndez, C. (2012). *Análisis Jurídico Comparativo de las Entidades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor en Nicaragua y México*. [Trabajo Investigativo para obtener el título de Licenciada en Derecho, Universidad de Centroamericana UCA].

Lobos Luna, A. J. (2013). *Marca Sonora* [Tesis Universidad Rafael Landívar Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales].

marcas, M. a. (2016). Manual armonizado en materia de criterios de marcas. Obtenido de las oficinas de propiedad industrial de los países centroamericanos y la republica dominicana:

[https://www.rnpdigital.com/propiedad\\_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf](https://www.rnpdigital.com/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf)

Martínez Calero, C. D. & Dávila Largaespada, S. R. (2005). *La Patente de Invención en Nicaragua: Análisis Jurídico de la Ley 354 y su Reglamento* [Monografía para optar al título de Licenciado en Derecho, Universidad de Centroamericana UCA].

Metke, R. (11 de junio de 2015). *LEgis*. Obtenido de Ambito Juridico: <https://www.ambitojuridico.com/noticias/educacion-y-cultura/las-reglas-sobre-el-color-unico-como-marca>

MOLINS, F. (s.f.). *lleytons* . Obtenido de Internacional Private Law: <https://www.lleytons.com/conocimiento/las-funciones-de-la-marca/>

OMPI. (s.f.). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Obtenido de <https://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Principios Básicos de la Propiedad Industrial”. Año 2016.

Peña Pérez, J. M. (2013). *El alcance del inciso “b)” del artículo 8 de la ley de marcas nicaragüense: de los ángulos del principio de especialidad a los supuestos de confusión-asociación y marcas inadmisibilidad*. *Revista de Derecho*, 99-140. doi: <https://doi.org/10.5377/derecho.v0i13.1013>

Protectia. (s.f.). *Protectia*. Obtenido de Patentes y Marcas: <https://www.protectia.eu/blog/diccionario-propiedad-industrial/derecho-de-prioridad/>

Rae. (s.f.). *Diccionario de la Lengua española*. Obtenido de Real academia española: <https://dle.rae.es/onomatopeya>

Registro Nacional República de Costa Rica (2010). Reseña histórica correspondiente a la conformación del Registro de la Propiedad Industrial. Obtenido del Sitio Oficial del Registro Nacional: [www.rnpdigital.com](http://www.rnpdigital.com)

RNC. (21 de Octubre de 2013). *Fascículos Propiedad Industrial*. Obtenido de Derecho de Autor: [http://www.registronacional.go.cr/propiedad\\_industrial/documentos/fasciculos%20propiedad%20industrial/RN-3%20Inscripcion%20\(Derechos%20de%20Autor%20y%20Conexos\).pdf](http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/documentos/fasciculos%20propiedad%20industrial/RN-3%20Inscripcion%20(Derechos%20de%20Autor%20y%20Conexos).pdf)

RNCR. (28 de octubre de 2013). Registro Nacional. Obtenido de Republica de Costa Rica: [http://www.registronacional.go.cr/propiedad\\_industrial/documentos/fasciculos%20propiedad%20industrial/RN-4%20Marcas%20Comerciales%20\(Propiedad%20Industrial\).pdf](http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/documentos/fasciculos%20propiedad%20industrial/RN-4%20Marcas%20Comerciales%20(Propiedad%20Industrial).pdf)

Robleto Anara, C. A., & Hermida Baltodano, V. d. (octubre de 2007). Repositorio Uca. Obtenido de <http://repositorio.uca.edu.ni/4757/1/Derecho%20de%20propiedad%20intelectual.pdf>

Rodriguez, D. (03 de noviembre de 2014). *Cuadernos de propiedad intelectual*. Obtenido de <https://cuadernosdepropiedadindustrial.wordpress.com/2014/11/03/marcas-no-tradicionales-i-marcas-sonoras/>

Rostrán Alvarez, W. G., Solís Gontol, B. J. & Ruiz Varela., Y. V. (junio de 2016) *PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCA EN NICARAGUA*. [Tesis Unan Leon. Leon]. Obtenido de 231372.pdf

Salvatierra Rivas, R. E. (6 de septiembre de 2007). *El principio de especialidad en el derecho marcario nicaraguense*. Obtenido de Repositorio Uca: <http://repositorio.uca.edu.ni/2072/1/UCANI2374.PDF>

sena, berton, & moreno. (s.f.). *abogados*. obtenido de agentes de la propiedad industrial: [http://www.sbm.com.ar/casos\\_marca\\_sonora.php](http://www.sbm.com.ar/casos_marca_sonora.php)

Sena, Berton, & Moreno. (s.f.). *Abogados*. Obtenido de Agentes de la propiedad industrial: [http://www.sbm.com.ar/casos\\_marca\\_sonora.php](http://www.sbm.com.ar/casos_marca_sonora.php)

Sojo Molina, C. (2016), Tesis de Grado Presentada Para Optar al Título de Abogado *Análisis Del Registro de Marcas no Tradicionales en La Legislación Colombiana y en el Derecho Comparado*

Suñol, A. (16 de Noviembre de 2016). *Almacen de Derecho*. Obtenido de <https://almacenedderecho.org/las-marcas-no-convencionales-signos-gustativos-sonoros-olfativos>

Torres Saenz, D. (junio de 2009). *El principio de especialidad en el derecho marcario problematica nacional*. Obtenido de Repositorio Uniandes: <https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/16549/u371610.pdf?sequence=1>

vejarano, P. (5 de Septiembre de 2016). *Asuntos legales*. Obtenido de Colombia: <https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-importancia-de-proteger-la-forma-2417696>

Zevallos, D. (2019). 22 años de marcas sonoras en Perú. *David Zevallos*. Obtenido de <https://davidzevallos.com/index.php/2019/06/12/marcas-sonoras-en-peru-22-anos/>

ALBARELLOS, D. C. (2010). REI en propiedad industrial. Obtenido de Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial:

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Red\\_Expertos\\_Iberoamericanos\\_En\\_PI/Revista\\_Red\\_Expertos\\_Iberoamericanos\\_n6.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Red_Expertos_Iberoamericanos_En_PI/Revista_Red_Expertos_Iberoamericanos_n6.pdf)

Ávila Vallecillo, J. A. (2016). Revista de Derecho. Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Reconocimiento de “marcas nuevas” o “no tradicionales”: Tipologías, retos y desafíos. Obtenido de <https://www.lamjol.info/index.php/DERECHO/article/view/2786/2543>

Carvajal M, J. C. (enero de 2011). Evolución de la propiedad intelectual. Obtenido de Portal de revistas del Instituto Tecnológico de Costa Rica: [https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga\\_tec/article/download/777/698](https://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec/article/download/777/698)

Cerón Méndez, T. (24 de marzo de 2020). El 19 digital. Obtenido de Aprueban reforma a la Ley 380, Ley de marcas y otros signos distintivos: <https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:101648-aprueban-reforma-a-la-ley-380-ley-de-marcas-y-otros-signos-distintivos>

DE LEÓN BARRIENTOS, M. A. (2009). La Marca Sonora y el Derecho de Autor en Guatemala. *Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial*(5), 13-14. Obtenido de [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Red\\_Expertos\\_Iberoamericanos\\_En\\_PI/Revista\\_Red\\_Expertos\\_Iberoamericanos\\_n5.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Red_Expertos_Iberoamericanos_En_PI/Revista_Red_Expertos_Iberoamericanos_n5.pdf)

Diccionario de Comercio Internacional. *Licencia de marca*. <https://www.globalnegotiator.com/comercio-internacional/diccionario/licencia-de-marca/>

elfinancierocr. (31 de Octubre de 2004). *elfinancierocr*. Obtenido de [http://www.elfinancierocr.com/ef\\_archivo/2004/octubre/31/negocios0.html](http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2004/octubre/31/negocios0.html)

MOLINS, F. (s.f.). *lleytons*. Obtenido de Internacional Private Law: <https://www.lleytons.com/conocimiento/las-funciones-de-la-marca/>

OMPI. (2009). Olfato, oído, gusto – Los sentidos de las marcas no tradicionales. *Revista Ompi*.

PEÑA VERA, T., & PIRELA MORILLO, J. (enero-junio de 2007). La complejidad del análisis documental Información, cultura y sociedad: revista del Instituto de Investigaciones. *Redalyc*, 59. Obtenido de Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial Número 6. 1er Semestre de 2010. [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Red\\_Expertos\\_Iberoamericanos\\_En\\_PI/Revista\\_Red\\_Expertos\\_Iberoamericanos\\_n6.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Red_Expertos_Iberoamericanos_En_PI/Revista_Red_Expertos_Iberoamericanos_n6.pdf)

## Revistas y periódicos

Riofrío Martínez-Villalba, J. C. (2003). *From the Selected Works*. (U. d. hemisferios, Ed.) Obtenido de revisa dominus intellectualis: [https://works.bepress.com/juan\\_carlos\\_riofrio/12/](https://works.bepress.com/juan_carlos_riofrio/12/)

Schmitz Vaccaro, C. (2012). Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales. *Revista chilena de Derecho*. Recuperado de [https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-34372012000100002&lng=es&nrm=iso&tlng=es](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372012000100002&lng=es&nrm=iso&tlng=es)

Tamara Sánchez Herrera (2020), Propiedad Industrial *Contrato de Licencia de Marca*. Blog, Garrido y Doñaque <https://www.garridoydonaque.com/licencia-marca-registrada-contrato-uso/#:~:text=La%20licencia%20de%20marca%20es,de%20un%20precio%20o%20canon.>

WONDER LEGAL ESPAÑA. *Contrato de Licencia de Uso de Marca*. <https://www.wonder.legal/es/modele/contrato-licencia-marca#:~:text=El%20contrato%20de%20licencia%20de,de%20la%20misma%20a%20cambio>

Pedro Alfonso Labariega Villanueva, 2014. *La Licencia De Uso De Marca ¿Franquicia O Arrendamiento?* *Revista de Derecho Privado*. <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-privado/article/view/9055/11104>

# **XV. ANEXOS**

Anexo N° 1 Formato de solicitud de marca de Nicaragua:



**MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**Para uso del RPI:**

  
  

Timbres Fiscales

**SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA SONORA**

**(1) MARCAS**

Fabrica y Comercio     Comercio     Servicio  
 Colectiva     Certificación     Casa

**(2) NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE:**

Dirección, Domicilio y País: \_\_\_\_\_

N° Teléfono: \_\_\_\_\_ N° Fax: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_ Apartado Postal: \_\_\_\_\_

Lugar de Constitución (si es persona jurídica):  
 Más de un solicitante (Anexa hoja con datos de cada uno)

**(3) REPRESENTANTE O APODERADO: NOMBRE Y GENERALES DE LEY:**

Dirección para Notificaciones: \_\_\_\_\_

Cédula de Identidad: \_\_\_\_\_ N° Teléfono: \_\_\_\_\_ N° Fax: \_\_\_\_\_ Apartado Postal: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Se Adjunta poder: Si  No

Poder inscrito en el registro de poderes: Si  No  Número: \_\_\_\_\_

**(4) PRIORIDAD:** Parcial  Múltiple

N° De solicitud prioritaria: \_\_\_\_\_

Fecha de presentación: \_\_\_\_\_

País u oficina de presentación: \_\_\_\_\_

Se adjunta: Copia certificada de la solicitud prioritaria   
 Traducción de copia certificada:

Se anexa hoja indicando datos de cada prioridad los datos que anteceden y productos y servicios cubiertos por cada clase

**(5) INVOKA REGISTRO EN EL PAÍS DE ORIGEN EN BASE AL ARTICULO 6 QUINQUIES DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:**

Si  No  Adjunta Certificado de Registro   
 Traducción del Certificado

**(6) REPRODUCCION DE LA MARCA**

Denominativa  Figurativa  Muxta

Tridimensional  Grafia Especial

Colores especiales:  Se reserva color (es)

Lista de colores reservados:

Descripción gráfica (Figurativa o Muxta):  
**Descripción de la Marca Sonora:** \_\_\_\_\_

Clasificación Viena (elementos figurativos): \_\_\_\_\_

Marca tridimensional acompaña: Diferentes vistas  Indicar número de vistas: \_\_\_\_\_

Se adjuntas reproducciones blanco y negro  
 Si  No  Indicar número: \_\_\_\_\_

Se adjuntas reproducciones a color  
 Si  No  Indicar número: \_\_\_\_\_

**(7) PRODUCTOS y SERVICIOS (Agrupados por clases):**

CLASES		
1	16	31
2	17	32
3	18	33
4	19	34
5	20	35
6	21	36
7	22	37
8	23	38
9	24	39
10	25	40
11	26	41
12	27	42
13	28	43
14	29	44
15	30	45

Anexa hoja con lista de productos y servicios

Indicar Clase de solicitud básica: \_\_\_\_\_

Indicar clase (s) solicitudes complementarias: \_\_\_\_\_

**(8) DOCUMENTO ADJUNTOS:**

Fecha y número de comprobante de pago Básica: \_\_\_\_\_

Fecha y número de comprobante de pago complementario: \_\_\_\_\_

Adjunto representación gráfica de la marca sonora: Notación Musical   
 Descripción

Muestra de sonido en soportes de CD, DVD y Floopy con formato .WAV

Otros documentos (Indicar de manera clara y precisa):

Comisiono para presentar este escrito de acuerdo al Arto. 64 Pr. (Solo para Abogados) a \_\_\_\_\_

FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO \_\_\_\_\_



**PROPIEDAD INTELECTUAL: Propiedad Industrial -- Derecho de Autor y Derechos Conexos**  
Managua, Nicaragua

## Anexo N° 2 Formato de solicitud de marca de Costa Rica:



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
**SOLICITUD DE MARCA**

RPI-01

El suscrito<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

En concepto de apoderado<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Según:  Certificación o Poder adjunta<sup>3</sup>  
 Certificación o Poder adjunta al Expediente<sup>4</sup>

De la sociedad denominada<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_

Organizada y existente bajo las leyes de<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_

Domiciliada en<sup>7</sup>: \_\_\_\_\_

Hace constar que el solicitante es titular de una empresa o establecimiento ubicado en<sup>8</sup>:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Solicito la inscripción de **marca de fábrica** ( ) **marca de comercio** ( ) **marca de servicios** ( )<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Debe indicar nombre completo del solicitante, calidades, número de cédula u otra identificación, domicilio exacto. **Si la solicitud se presenta a título personal pasar al punto 8.**

<sup>2</sup> Debe indicar si es: apoderado general, apoderado generalísimo, apoderado especial o si se apersona como gestor de negocios (debe aportar pagaré según artículo 286 Código Procesal Civil).

<sup>3</sup> Debe marcar si adjunta la certificación de personería o el poder especial.

<sup>4</sup> Debe indicar en qué expediente aportó la certificación de personería o el poder especial (número de expediente, número de registro o indicar la marca junto con la clase).

<sup>5</sup> Indicar el nombre completo de la sociedad solicitante y el número de cédula jurídica si la solicitud es nacional.

<sup>6</sup> Debe indicar el país en el que fue constituida la sociedad.

<sup>7</sup> Debe indicar el DOMICILIO SOCIAL EXACTO de la sociedad solicitante.

<sup>8</sup> Debe indicar el DOMICILIO EXACTO del establecimiento comercial, fábril o de servicios.

<sup>9</sup> Debe marcar el tipo de marca que desea proteger si es de fábrica o de comercio (protege productos) o de servicios (protege servicios). En el cuadro debe indicar el nombre del signo distintivo a proteger, si el signo es con diseño debe adherir uno en el espacio correspondiente. No se debe incluir el símbolo ® o ™ en el diseño.

Traducción de la parte denominativa<sup>10</sup>:

---

---

---

---

\_\_\_ Reservas<sup>11</sup>:

---

---

Clase \_\_\_ internacional<sup>12</sup>, para proteger y distinguir<sup>13</sup>:

---

---

---

---

País de Origen<sup>14</sup>: \_\_\_\_\_

**Se aporta el comprobante de pago (art.9 inciso j) y art.10 inciso e) de la Ley de Marcas)<sup>15</sup>**

Señalo para atender Notificaciones sobre esta gestión<sup>16</sup>:

---

El día \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del solicitante o representante

Timbre<sup>17</sup>:

<sup>10</sup> Aportar traducción del signo cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto del castellano.  
<sup>11</sup> Indicar si hace reserva o no de los colores contemplados en el diseño solicitado. Señalar si no se hace reserva sobre algún término que contenga la marca o el diseño que sea genérico o de uso común.  
<sup>12</sup> Indicar la clase conforme a los productos o servicios que protegerá la marca, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Niza).  
<sup>13</sup> Especificar la lista de productos o servicios que protegerá la marca (omitir términos como "etc.", "y otros", "y todos los demás productos o servicios incluidos en esta clase").  
<sup>14</sup> Indicar el País de Origen de la marca.  
<sup>15</sup> Debe aportar el comprobante de pago de derechos equivalente a \$50 en timbres del Registro Nacional. Solicitud multiclase se paga \$50 por cada clase.  
<sup>16</sup> Los medios que indica la ley.  
<sup>17</sup> Aportar ₡20 en timbres de Archivo Nacional.

### **Anexo N° 3.**

**(CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS ARREGLO DE NIZA) ACUERDO MINISTERIAL N°. 022-2011, Aprobado el 14 de junio de 2011 Publicado en La Gaceta Diario Oficial N°. 151 del 12 de agosto del 2011 El Ministro de Fomento, Industria y Comercio**

#### **CONSIDERANDO**

I Que la Ley No. 380, "Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos", en el Artículo 93 dispone, que para efectos de la clasificación de productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas", establecida por el "Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas" de 1957, con sus revisiones y actualizaciones vigentes.

II Que el Decreto No. 83-2001, "Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos", establece en el Artículo 103, que la Clasificación de Productos y Servicios para el registro de las marcas, se aplicará de acuerdo al "Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas" de 1957, a que refiere el Artículo 93, de la Ley 380, "Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos", y serán publicados en La Gaceta Diario Oficial.

III Que la novena edición de la Clasificación de Niza, fue publicada en junio del año dos mil seis, por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y entró en vigor el uno de enero del año dos mil siete.

#### **POR TANTO:**

En uso de las facultades que me confieren la Ley No. 290, "Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo", su Reglamento y Reformas, y de conformidad al Artículo 93 de la Ley No. 380, "Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos", y el Artículo 103 del Decreto No. 83-2001, "Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos".

#### **ACUERDA:**

**PRIMERO:** Publicar la novena edición de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas (Arreglo de Niza)". Así mismo los anexos de la misma se darán a conocer a través de la página web del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) ([www.mific.gob.ni](http://www.mific.gob.ni)) o de la página web del Registro de la Propiedad Intelectual ([rpi.mific.gob.ni](http://rpi.mific.gob.ni)).

**SEGUNDO:** El texto de las Clasificaciones de Productos y Servicios están contenidos en el anexo 1, del presente Acuerdo.

**TERCERO:** El presente Acuerdo entrará en vigencia, a partir de su fecha, sin perjuicio de su posterior publicación, en La Gaceta, Diario Oficial. Dado en la ciudad de Managua, a los catorce días del mes de junio del año dos mil once. (f) Orlando Solórzano Delgadillo, ministro.

Clasificación Internacional de Productos y Servicios; establecida en virtud del Arreglo de Niza Novena edición.

Clasificación de productos:

Clase 1 Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para temprar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.

Clase 2 Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Clase 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

Clase 4 Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.

Clase 5 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos.

Clase 7. Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamiento y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres) instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos.

Clase 8 Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; navajas y maquinillas de afeitarse.

Clase 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores

Clase 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

Clase 11 Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.

Clase 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Clase 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales.

Clase 14 Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15 Instrumentos musicales.

Clase 16 Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.

Clase 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18 Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería.

Clase 19 Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Clase 20 Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases.

Clase 21 Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.

Clase 22 Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

Clase 23 Hilos para uso textil.

Clase 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

Clase 25 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Clase 26 Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

Clase 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles.

Clase 28 Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de Navidad.

Clase 29 Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 31 Productos agrícolas, hortícola, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.

Clase 32 Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Clase 33 Bebidas alcohólicas (excepto cerveza).

Clase 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

## **Servicios**

Clase 35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36 Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

Clase 37 Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

Clase 38 Telecomunicaciones.

Clase 39 Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.

Clase 40 Tratamiento de materiales.

Clase 41 Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42 Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

Clase 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Clase 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 45 Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

#### Anexo 4. Entrevista N° 1



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
NICARAGUA,  
MANAGUA  
UNAN - MANAGUA

### **GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA, DIRIGIDA A EXPERTOS DEL TEMA DE MARCAS**

Nosotras, estudiantes de la UNAN-Managua, nos referimos hacia usted con el propósito de complementar nuestra investigación, que tiene por objeto , analizar las disposiciones que regulan el registro de la Marca Sonora en Nicaragua según la Ley 380 “Ley de Marcas y otros Signos Distintivos” en comparación con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica, Ley N° 7978”, le dirigimos la presente guía de entrevista estructurada, para obtener sus conocimientos sobre la materia en estudio.

Esperamos contar con su valiosa colaboración, la que de antemano le agradecemos.

#### **Guía de preguntas:**

- 1- ¿Cuáles son los cambios más destacables que, a su criterio, se han producido en relación con las Marcas desde la entrada en vigencia de la Ley No? 380 “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”?
- 2- Teniendo en cuenta que existe una íntima vinculación entre el desarrollo económico y las marcas y viendo la situación económica actual a nivel mundial, ¿cree usted que se avecinan tiempos difíciles para el mundo de la inscripción de marcas? ¿En qué sentido se puede ver afectada la cooperación técnica internacional?
- 3- En su opinión, ¿Qué son para usted las Marcas Sonoras?
- 4- Háblenos de las Marcas Sonoras a nivel nacional ¿Qué visión tiene usted al respecto?
- 5- ¿Es rentable registrar una marca sonora? ¿Por qué?
- 6- Algunas compañías crean un sonido distintivo para determinada época del año, por ejemplo, la compañía de Telefonía TiGO, creo una canción dirigida a la época navideña para darle publicidad a los servicios que ofrece, ¿cree usted que es necesario registrar esa canción como una marca sonora, siendo que cada año producen una canción diferente para darse publicidad? ¿por qué?
- 7- ¿Con relación a la pregunta anterior, cree usted que esas melodías que tienen integradas letras cumplen con los requisitos de una marca sonora?
- 8- ¿Cómo considera que la legislación nicaragüense integra a la marca sonora?

## Entrevista N°2



### **GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA, DIRIGIDA A EXPERTOS DEL TEMA DE MARCAS SONORAS**

Honorable licenciado, le damos un cordial saludo.

Nosotras, estudiantes de la UNAN-Managua, nos referimos hacia usted con el propósito de complementar nuestra investigación, que tiene por objeto, analizar las disposiciones que regulan el registro de la Marca Sonora en Nicaragua según la Ley 380 “Ley de Marcas y otros Signos Distintivos” en comparación con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica, Ley N° 7978”, le dirigimos la presente guía de entrevista estructurada, para obtener sus conocimientos sobre la materia en estudio.

Esperamos contar con su valiosa colaboración, la que de antemano le agradecemos.

Guía de preguntas:

- 1- ¿Qué es marca sonora?
- 2- ¿Cuáles son los cambios más destacables que, a su criterio, se han producido en relación con las Marcas desde la entrada en vigencia de la Ley No? 380 “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”?
- 3- Durante este tiempo ¿cómo ha evolucionado y qué papel ha desempeñado el RPI en el marco internacional de las marcas?
- 4- Teniendo en cuenta que existe una íntima vinculación entre el desarrollo económico y las marcas y viendo la situación económica actual a nivel mundial, ¿cree usted que se avecinan tiempos difíciles para el mundo de la inscripción de marcas? ¿En qué sentido se puede ver afectada la cooperación técnica internacional?
- 5- En su opinión, ¿Qué son para usted las Marcas Sonoras?
- 6- Háblenos de las Marcas Sonoras a nivel nacional ¿Qué visión tiene usted al respecto?
- 7- ¿Es rentable registrar una marca sonora? ¿Por qué?
- 8- ¿Cuántas Marcas Sonoras hay Registradas en Nicaragua?

- 9- ¿Cuál fue la primera Marca Sonora registrada en Nicaragua? ¿En qué año fue registrada?
- 10- ¿Cómo puede representarse una marca sonora?
- 11- Algunas compañías crean un sonido distintivo para determinada época del año, por ejemplo, la compañía de Telefonía TiGO, creo una canción dirigida a la época navideña para darle publicidad a los servicios que ofrece, ¿cree usted que es necesario registrar esa canción como una marca sonora, siendo que cada año producen una canción diferente para darse publicidad? ¿por qué?
- 12- ¿Para registrar una marca sonora es obligatorio que ya haya sido utilizada?
- 13- ¿Explique brevemente el procedimiento de registro de una marca sonora?
- 14- ¿Qué procede en el caso de la falta alguno de los requisitos para registrar una marca sonora?
- 15- ¿Cuáles son las marcas sonoras registradas en Nicaragua hasta el momento? Y su registro en la gaceta.
- 16- ¿Cómo considera que la legislación nicaragüense integra a la marca sonora?
- 17- ¿Cómo es el procedimiento de segunda instancia por negativa en la resolución de registro de la marca?
- 18- ¿Una Marca sonora registrada en Nicaragua tiene vigencia o validez en el resto del mundo?