

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA**  
**Recinto Universitario Rubén Darío "RURD"**  
**Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas**  
**Departamento de Derecho**



**“Procedimiento Administrativo del Registro de Marcas ante la Dirección  
General de Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua”.**

*“Resaltar la importancia del trámite Administrativo para la protección de los derechos marcarios en relación al trámite, requisitos, plazos y culminación del Registro de marcas ante el Registro de la Propiedad Intelectual”.*

**Nombre:**

Br: Germán Adolfo Zeledón Calderón

Tutora: María del Socorro Ríos Trejos.

Managua, 21 de Enero de 2015

## Contenido

Contenido.....	2
DEDICATORIA .....	4
AGRADECIMIENTOS.....	5
VALORACIÓN DEL DOCENTE .....	6
RESUMEN .....	7
INTRODUCCIÓN .....	8
OBJETIVOS .....	10
1. Objetivo General .....	10
2. Objetivos específicos.....	10
JUSTIFICACIÓN .....	11
CAPITULO I: GENERALIDADES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	12
1. Antecedentes Históricos .....	12
2. La Propiedad Industrial como parte de la Propiedad Intelectual .....	14
3. Concepto de Propiedad Intelectual.....	15
4. Teorías sobre la Propiedad Industrial e Intelectual .....	19
5. Campo de aplicación y protección de la Propiedad Industrial.....	20
6. Principios del Derecho de Propiedad Intelectual.....	20
7. Ramas de la Propiedad Intelectual.....	22
1. Propiedad Industrial .....	22
2. Derecho de autor .....	23
CAPITULO II. GENERALIDADES DE LAS MARCAS .....	24
1. Concepto de Marca .....	24
2. Naturaleza Jurídica del Derecho de Marca .....	26
3. Características de la marca .....	28
4. Clasificación.....	32
5. Ejemplos de tipos de marcas.....	38
6. Función de las Marcas.....	38
7. Confusión de la marca y reglas aplicables.....	41
CAPITULO III: MARCO JURIDICO MARCARIO APLICADO A NICARAGUA. ....	45
1. El Derecho de Marcas en la Constitución y en la Legislación Nicaragüense.....	46
2. Instrumentos Jurídicos Internacionales Aplicados En Nicaragua.....	47
3. Registro de la Propiedad Intelectual .....	49

CAPITULO IV: PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS EN NICARAGUA.....	51
1. Generalidades .....	52
2. De La Solicitud y Su Trámite .....	52
3. Examen de forma .....	56
4. Prohibiciones legales de registro .....	56
5. Aviso de publicación.....	67
6. Modificación de solicitud en trámite .....	67
7. Desistimiento De La Solicitud De Registro En Trámite.....	68
8. Certificación .....	68
9. Duración y renovación .....	70
10. Corrección y Limitación del Registro.....	71
11. Terminación del Registro de La Marca.....	72
12. Regulaciones específicas para: Marcas Notorias, de Certificación y Colectivas. ....	76
13. Transferencia y Licencia De Uso De La Marca.....	79
14. Competencia Desleal, Medidas Cautelares y Medidas ttransfronterizas. ....	83
CAPITULO V: ACCIONES DE LOS TITULARES DE PROPIEDAD INTELECTUAL .....	91
1. Acción Contra el Uso de un Signo Notorio. ....	91
2. Determinación del Uso no Autorizado.....	91
3. Relevancia de la Mala Fe.....	92
4. Reivindicación .....	92
5. Acciones por Infracción de un Derecho Protegido.....	93
6. Cálculo de la Indemnización de Daños y Perjuicios. ....	95
7. Sanción Penal .....	95
CONCLUSIONES .....	98
Recomendaciones .....	100
BIBLIOGRAFÍA.....	101
ANEXOS .....	103
<i>Glosario</i> .....	108
<i>Abreviaturas:</i> .....	109
<i>Leyes consultadas</i> .....	110

## DEDICATORIA

A Mis Hijas Cassandra Nicole Zeledón Jarquín, Alessandra Nicole Zeledón Jarquín, mi esposa Tania Yaoska Jarquín López, mi Madre Melba luz Calderón, Mi Padre Daniel Alberto Zeledón Zeledón y mis Hermanos Juan y Cassandra Zeledón, por sus palabras de aliento, su apoyo incondicional, la confianza depositada en mí. Sin ellos no hubiese llegado a completar esta importante meta.

## AGRADECIMIENTOS

A Dios, por su amor y misericordia, por dotarme de las capacidades necesarias para formarme como profesional y brindarme la oportunidad de culminar mis estudios superiores.

A los maestros; por su paciencia y excelente labor en la enseñanza de esta carrera tan esplendida. Por haber compartido sus conocimientos y ayudarme a ser mejor persona y un profesional eficiente.

A mis hijas y esposa por haberme dado aliento y haberme tenido paciencia para lograr finalizar mis estudios superiores.

A la Dirección General de Registro de la Propiedad Intelectual, conformada por funcionarios de todas las áreas específicas ya que aprendí de cada uno de ellos de todos y cada uno de los procesos administrativos.

A la Firma Líder en Propiedad Intelectual ESTUDIO CALDERA S.A. por haberme dado la oportunidad de desempeñarme profesionalmente en el departamento de Marcas, firma liderada por las Licenciadas Martha Lorena Zelaya Munguía y Carla del Carmen Mejía Orozco.

VALORACIÓN DEL DOCENTE

**Doctora**

**Astralia Cruz Picón**

**Directora**

**Departamento de Derecho**

**Su Despacho**

Estimada Dra.

Es de mi agrado comunicar a Usted que he revisado el informe final de la modalidad de Graduación en Seminario de Graduación titulada: “Procedimiento Administrativo del Registro de Marcas ante la Dirección General de Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua”, elaborado por el estudiante de Derecho:

Br: German Adolfo Zeledón Calderón

La revisión de dicho informe me ha permitido valorar el cumplimiento de los requisitos académicos establecidos por esta Universidad para optar al título de Licenciatura en Derecho.

Por lo que, le manifiesto que los estudiantes están dispuestos a realizar la defensa de dicho informe en la fecha que su Autoridad lo establezca.

**María del Socorro Ríos Trejos**

**Tutora**

## RESUMEN

El presente trabajo consiste en la importancia del trámite administrativo para el registro de Marcas, destacando punto por punto aspectos generales en cuanto a propiedad industrial, propiedad intelectual, como su concepto y características. Hace mención de las diferentes leyes de propiedad intelectual vigentes en nuestra legislación.

Establece la relación de la Ley No.380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos con otros instrumentos Jurídicos Nacionales como internacional como por ejemplo la Constitución Política de Nicaragua y convenios y tratados que Nicaragua ha suscrito con otros países y organizaciones mundiales para la buena aplicación del marco jurídico con respecto al registro de marcas.

Para desarrollar este trabajo retome las reformas y adiciones que a la fecha se han realizado en la Ley 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Señale el procedimiento establecido en la Ley 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el Decreto 83-2001, Reglamento de la Ley de Marcas y Otros signos distintivos desde la presentación de la solicitud hasta a culminación del trámite de registro de marcas.

De la misma manera menciono lo que debe contener la solicitud de registro de marcas, así como la renovación, modificación, división, traspaso, cambio de nombre, de dirección, licencia de uso, así como también las diferentes acciones a tomar frente a una oposición u objeción, plazos, documentos que se deben presentar, las formas, los pagos de tasas oficiales, entre otros.

## INTRODUCCIÓN

La propiedad intelectual ha ido adquiriendo una mayor importancia en la medida que el mundo moderno impulsa la libertad de empresa, la sana competencia y libre circulación de bienes y servicios; elementos indispensables en la economía globalizada.

En ese contexto, la política económica de cada país ha otorgado un carácter prioritario a esta materia y es así que en el ámbito internacional predomina una tendencia legislativa armonizadora en relación con las normas que rigen este campo del derecho.

En consecuencia, desde la suscripción de convenios internacionales hasta las regulaciones de carácter nacional y regional, las creaciones y modificaciones legales en la propiedad intelectual, tienen como común denominador, la adaptación de la legislación de cada país a la predominante en los países más desarrollados en la materia. En todo este proceso de cambios, Nicaragua no ha sido la excepción.

El presente trabajo se circunscribe al ámbito de derecho privado, en la disciplina de las normas de propiedad industrial, específicamente en el área de marcas y signos distintivos y tiene como principal objeto describir y explicar el marco jurídico marcario aplicable a Nicaragua, atendiendo a la legislación nacional como los instrumentos jurídicos internacionales. Para alcanzar dicho objetivo, se ha elegido como marco metodológico el resultante de la aplicación del método exegético, una estrecha combinación con el método comparativo y el trabajo de campo.

En los dos primeros capítulos, contiene un marco general de referencia sobre el estudio de la propiedad intelectual e industrial, particularmente sobre las marcas, las diferentes teorías, naturaleza jurídica, los principios a los que se sujetan, así como sus clasificaciones, características y funciones.

El tercer capítulo versa sobre el marco jurídico aplicado a Nicaragua, cuestión de estudio que abarca la protección de parte del estado al derecho marcario en la constitución y en la legislación nicaragüense, así como los tratados, convenios y demás instrumentos jurídicos internacionales que rigen esta rama del derecho en el país.

El capítulo IV describe y explica el procedimiento del registro de marcas y otros signos distintivos, desde el inicio de la tramitación de la solicitud hasta la emisión de la certificación en la que consta la titularidad y vigencia del registro. Incluye además todo lo relacionado al derecho conferido, la duración, renovación, si hubo o no modificación, división, así como también la terminación del registro de la marcas y otros signos distintivos.

Las marcas y otros signos distintivos es un derecho patrimonial, de carácter exclusivo, que otorga el estado por un tiempo determinado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones, también tiene que ver la capacidad creativa de la mente, abordare puntos donde exista algún aspecto diferencial entre la ley y la practica realizadas en el registro de las marcas y procedimientos, ya que en muchas ocasiones la ley no se cumple a la cabalidad, dicho incumplimiento se denota en cualquier ámbito de nuestro sistema legal en los registros existentes, incluyendo el de la propiedad intelectual.

## OBJETIVOS

### **1. Objetivo General**

Resaltar la importancia del trámite Administrativo para la protección de los derechos marcarios en relación al trámite, requisitos, plazos y culminación del Registro de marcas ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

### **2. Objetivos específicos**

1. Conocer la relación de la propiedad industrial con el derecho marcario desde su origen.
2. conceptualizar las diferentes figuras jurídicas en relación a propiedad intelectual y marcas.
3. Identificar las disposiciones vigentes que regula el proceso administrativo para el registro de Marcas de conformidad a la Ley 380, Ley de Marcas y otros signos distintivos y demás disposiciones vigentes en Nicaragua.
4. Analizar el procedimiento de registro de marcas en Nicaragua, para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda).
5. Valorar la efectividad de la protección de derechos adquiridos una vez registrada su marca en Nicaragua.

## JUSTIFICACIÓN

La materia de protección de los derechos de la propiedad intelectual ha adquirido en nuestro país suma importancia y como futuros profesionales del derecho es nuestro interés dar a conocer a fondo los procedimientos para el registro de marcas y otros signos distintivos, contemplado en la Ley 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su reglamento.

Es por ello que estos temas son de vital importancia para brindar una información actualizada de estos aspectos.

En un mercado donde coexisten multitud de productos similares, con características y prestaciones comunes, y nivel de precios parecido, el poder de la marca como elemento diferenciador se convierte en la clave de cualquier campaña de marketing, y constituye la mejor herramienta para transmitir emociones, confianza y credibilidad a los consumidores, las marcas generan confianza y credibilidad, aporta experiencia, simboliza un compromiso, se identifica con calidad.

Este trabajo es de vital importancia para el estudio de los procedimientos, normativas, para ello el presente busca mediante la recolección de conceptos básicos, información y análisis de esta acepción y basadas en experiencias y legislación, encontrar posibles soluciones a la problemática que actualmente se está viviendo al no registrar las marcas.

Por otro lado, considero de vital importancia el presente trabajo por el poco conocimiento y bibliografía existente en esta materia.

## **1. Antecedentes Históricos**

El Derecho de propiedad sobre la producción de la inteligencia planteó interrogantes en cuanto a la naturaleza del bien jurídico a proteger. La propiedad en la concepción clásica dominante a partir del derecho romano, en que el propietario tenía un poder absoluto sobre las cosas-, reconocía como facultades del propietario el jus utendi o usus el jus fruendi o fructus y el jus abutendi o abusus (uso, fruto y abuso) pero se refería o relacionaba a bienes tangibles.

Al desarrollarse la necesidad de tutelar jurídicamente este particular derecho de propiedad sobre la producción intelectual, se tuvo que buscar nuevos conceptos, distintas definiciones y también nuevas y particulares formas de denominación de este Derecho.

La propiedad inmaterial o incorporeal como también se conoce, abarca dos grandes categorías, la que se manifiesta en las ciencias y en las artes y aquella aplicable especialmente a la industria y al intercambio, esta última abarca tres tipos o grupos: el que crea signos distintivos para productos industriales, comerciales y agrícolas, que son las Marcas, el que crea formas especiales para productos, adornándolos o mejorándolos en su aspecto, que son los modelos de utilidad y dibujos y el que crea o modifica productos industriales o los medios para obtener resultados, que son las invenciones o descubrimientos.

A partir de la suscripción del convenio de París para la protección de la propiedad industrial en 1883, fueron objeto de protección jurídica internacional a través de la figura de la patente y los signos distintivos, es decir marcas y nombres comerciales.

Tres años después el convenio de Berna en 1893 nace la figura de propiedad intelectual al crearse las oficinas internacionales para la protección de la propiedad intelectual con el objeto de proteger las obras literarias artísticas, que resguardan los derechos de autor,

Una clasificación tripartita fue ratificada a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y posteriormente por la organización mundial de comercio (OMC) al tratarla ésta, en el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados al comercio.

Nicaragua sigue en la clasificación tripartita, manifestándose en la propia organización administrativa encargada de la administración de la propiedad intelectual, al atribuir la denominación de la Dirección de la propiedad intelectual, al órgano que tiene a su cargo el registro de la propiedad industrial e intelectual.

La tradición jurídica, conocimiento académico y la aceptación internacional, en el presente trabajo se reconoce que la propiedad intelectual está formada por la propiedad industrial y los derechos de autor, desarrollándose solo un aspecto de la primera y particularmente lo relacionado a marcas y otros signos distintivos.

Desde fines del siglo XX, la sociedad mundial ha ido cambiando en sus criterios de valoración, en su escala de valores, en su forma de organizar el comercio, la economía, la política, las relaciones internacionales y la forma de organizar la propia sociedad. En la actualidad, ya en la primer década del siglo XXI, se ha generalizado, o hasta podríamos decir, estandarizado internacionalmente, la creación del Concepto de una nueva economía y una nueva sociedad, la denominada : “Economía del Conocimiento“ y “Sociedad del Conocimiento”.

Al respecto las conclusiones de la Secretaría General Iberoamericana en la **XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrado** en Cádiz, España (2012 SEGIB) dice:

”Hay consenso general en que la innovación es el motor del desarrollo, capaz de generar y sostener en el tiempo ciclos prolongados de crecimiento. Los nuevos productos, nuevos procesos, nuevos medios de transporte y nuevas formas de organizar la producción van cambiando cuantitativa y cualitativamente el paisaje de la economía y la sociedad. [...] El impulso principal del desarrollo tecnológico y la innovación radica en una base de Recursos Humanos calificados para la investigación y en la existencia de instituciones de excelencia para el trabajo científico y tecnología en general y para la investigación y desarrollo en particular”.

Podemos extraer, de estas palabras, la Importancia asignada y reconocida por la Sociedad actual, a la Generación de Conocimiento, particularmente, a la Innovación.-

En este marco, toma principal relevancia el conocimiento producido por los Recursos Humanos, especialmente el que se puede traducir por “Propiedad Intelectual”; y la Protección del Conocimiento Generado, es decir, la Protección de la Propiedad Intelectual.

## **2. La Propiedad Industrial como parte de la Propiedad Intelectual**

La doctrina ha apuntado a diferenciar lo que es Derecho de la Propiedad Intelectual y en sí; lo que pertenece al derecho de la Propiedad Industrial, pues nos dice Aguinis, Marcos A, y otros (1992, pag. 685):

“La propiedad intelectual es un concepto que abarca el derecho de autor y la propiedad industrial. Así, la propiedad intelectual solo regula la actividad en cuanto se haya transformado en ciertas concreciones”.

De esta forma, en la definición anterior podemos observar que el universo jurídico lo forma la propiedad intelectual dentro del cual se encuentran la propiedad industrial y derechos de autor, por contener y ser estas actividades que deben de materializarse en obras literarias, artísticas, invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, etc.

### 3. Concepto de Propiedad Intelectual

El Convenio de Paris establece en el Arto.2: la **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual**, por sus siglas en español **OMPI**, y en Ingles **WIPO**, vigente desde el 5 de mayo de 1985, inciso VIII, que se entenderá por propiedad intelectual los derechos relativos a:

1. las obras literarias artísticas y científicas;
2. las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los
3. artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión;
4. las invenciones en todos los campos de la actividad humana;
5. los descubrimientos científicos;
6. los diseños industriales;
7. las marcas de fábrica, de comercio y de servicio y los nombres y Denominaciones comerciales.
8. La Protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en el terreno industrial, científico, literario y artístico.

Según Viñamata Paschkes, Carlos, La Propiedad Intelectual (1998):

“El género próximo a los Derechos de Autor y los derechos de la Propiedad industrial son las diferencias específicas; las que se determinan por cuanto el derecho de autor protege la actividad creativa y el derecho de propiedad industrial a los industriales y

comerciantes para garantizarle la protección de su producto o servicio”.(p. 12)

Si entendemos a la Propiedad Intelectual como: **“Toda Creación del Intelecto Humano”**, toma considerable importancia la Generación de Conocimiento, ya que ese Conocimiento Generado se convierte en Propiedad Intelectual.-

Esta definición de Propiedad Intelectual, tal vez parezca muy simple, pero sin lugar a dudas, es la más compleja de todas las definiciones existentes, ya que la misma posee implícita la referencia a todas las Ramas del Derecho de Propiedad Intelectual.-

Vital importancia adquiere para la Sociedad Mundial actual en tanto que el Conocimiento es la Base de la Economía y de la Organización de la propia Sociedad, es decir, la Base del Valor de la Producción se encuentra en la Propiedad de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Toda creación del Conocimiento puede quedar amparada, en principio, en alguna de las áreas o ramas del Derecho de Propiedad Intelectual. Decimos, en principio, ya que para que el Conocimiento se traduzca en Propiedad Intelectual y pueda ser Protegido, debe de cumplir con determinados requisitos, dependiendo del área o rama del Derecho de Propiedad Intelectual en el cual se encuentre amparado .- En términos generales, podemos decir, que el requisitos básico e imprescindible para que un determinado Conocimiento quede amparado bajo el Derecho de Propiedad Intelectual, debe cumplir con el Principio de *“Innovación”*, es decir, de ser un Conocimiento *“Nuevo”* .

La propiedad industrial se entiende por invención, toda idea, creación del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria.

La propiedad industrial ha adquirido una mayor importancia en la medida que el mundo moderno impulsa la libertad de empresa, la sana competencia y la libre circulación de personas, bienes y servicios; elementos indispensables en una economía globalizada, en la que los propietarios pretenden asegurar sus derechos en uno o varios ámbitos, sean referidos a un bien en un territorio o varios bienes en uno o varios territorios, seguridad jurídica reclaman los titulares y los que pretenden ser titulares de derechos relacionados a la propiedad industrial.

Para Breuer Moreno, citado por Guy Bendaña Guerrero (1999): El Derecho de Propiedad Industrial lo define de la siguiente manera:

“Es un conjunto de bienes, más o menos heterogéneos cuya característica común consiste en ser el objeto sobre el cual recae el derecho sobre un bien inmaterial relacionado con la actividad industrial o comercial de un empresario”. (p. 2).

Según [www. Valuador. Org](http://www.valuador.org) dice: Son aquellos bienes carentes de materia que no tienen presencia física, son característicos de la propiedad intelectual. Es decir, es aquel conjunto de bienes que se relacionan con una actividad empresarial o comercial.

Para Viñamata Paschkes, Carlos (1998):

“Es el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones, o distinguir sus servicios o productos, lo que le da el derecho de enajenar dichos bienes inmateriales y a perseguir ante las autoridades competentes a quienes infrinjan tales derechos”. (p.124)

Bajo la propiedad industrial se agrupan las invenciones, diseños industriales, modelos de utilidad, signos distintivos, la tutela de información no divulgada y las normas que combaten la competencia desleal.

La regulación de las diferentes figuras que contemplan la propiedad industrial, desde el punto de vista de su agrupamiento, no es uniforme en los países centroamericanos, por ejemplo en Guatemala, la ley de propiedad industrial, regula las marcas y otros signos distintivos, las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales en un solo cuerpo de ley. En Nicaragua, las marcas y otros signos distintivos las regula la ley específica, las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales son reguladas por otras leyes específicas.

Para algunas doctrinas la propiedad industrial ha sido considerada como nombre colectivo, puesto que agrupa una variedad de institutos jurídicos que garantizan el conjunto de derechos derivados de la actividad comercial o industrial de un ente, natural o jurídica, pretendiendo asegurar la lealtad de concurrencia en el comercio o industria. También al conjunto de derechos que protegen a las personas interesadas en reservar creaciones, sean estas, patentes, modelos de utilidad o diseños industriales, o en diferenciar sus productos o servicios de aquellos que por su naturaleza o clase, llámense marcas o denominaciones de origen, preocupados por asegurar la originalidad de sus avisos comerciales, se les llama propiedad Industrial.

Entre el conjunto de rasgos que identifican a la propiedad industrial debe señalarse, la incidencia del Estado a través de un órgano administrativo registral en la obtención del derecho que se persigue, también debe reconocerse, como ya se ha manifestado, que la propiedad industrial es una forma particular de propiedad sobre bienes jurídicos inmateriales o intangibles.

Puede afirmarse, que la propiedad industrial se considera un derecho de contenido patrimonial ejercido en el ámbito económico, cuya tutela no solo se circunscribe al titular, si no que trasciende al bien, a obligar que éste sea objeto del tráfico, es un derecho considerado como un bien mueble y son innegables activos que forman parte del patrimonio de las personas.

#### 4. Teorías sobre la Propiedad Industrial e Intelectual

Múltiples y diversas teorías han surgido alrededor de la propiedad industrial e intelectual. A continuación se relacionan las más importantes, sin que el orden presentado implique determinada jerarquía, en la explicación de cada teoría se precisa el o los autores que la crearon o que más destacan en su defensa.

En el sentido de lo que se entiende por propiedad intelectual y lo que comprende; tanto la doctrina como las leyes conciben un concepto unívoco de lo que es propiedad intelectual sin que exista polémica o confusión en cuanto a esto. Pero no existe uniformidad de criterios, entre los doctrinarios, Existen autores que plantean la existencia de teorías de la propiedad intelectual, un ejemplo de ellos es Viñamata Paschkes, (Carlos 1998). Quien plantea que dentro de las diversas teorías sobre la naturaleza de la propiedad intelectual están (p.10)

1. Teoría de la Concesión o Privilegio legal
2. Teoría Contractual
3. Teoría del Derecho Personal

Estas tres teorías mencionadas, son consideradas erróneas, por lo que desde el punto de vista doctrinal se han planteado una teoría más acertada que considera al derecho de la propiedad intelectual como un derecho de propiedad Inmaterial que según Viñamata Paschkes, Carlos (1998).

“Es la teoría que tiene más seguidores, pues ubica a los derechos de autor dentro de los derechos de propiedad (p. 15).

Como nos dice Bercovitz, Alberto (1992);

“Los bienes inmateriales objetos de propiedad intelectual constituyen una parte fundamental del derecho patrimonial por su relevancia económica”, de manera que es impredecible que el estudio de los

bienes y de su regulación sea considerado en sus principios fundamentales; como parte básica del derecho privado. (p. 549)

## **5. Campo de aplicación y protección de la Propiedad Industrial**

Los derechos de propiedad industrial comprenden:

6. Las obras literarias artísticas y científicas;
7. Las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los
8. artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión;
9. Las invenciones en todos los campos de la actividad humana;
10. Los descubrimientos científicos;
11. Los diseños industriales;
12. Las marcas de fábrica, de comercio y de servicio y los nombres y Denominaciones comerciales.

## **6. Principios del Derecho de Propiedad Intelectual**

Para efectos de establecer principios aplicables al Derecho de Propiedad Intelectual, y considerando las diferencias intrínsecas a los sujetos y objetos que protege, se realiza a continuación una síntesis de los principios aplicables al Derecho de autor y al Derecho Propiedad intelectual desde un enfoque de Derecho Internacional:

Para el Márquez Robleto, S. (2004, Pag. 83 y siguientes), el Derecho de Autor, posee principios esenciales, considerados por el autor de una jerarquía superior y principios secundarios, que sin dejar de ser importantes no afectan en sí misma la existencia de la obra y del Derecho de Autor. Los principios esenciales son los siguientes:

1. Creación intelectual: es necesaria la existencia de una obra proveniente de una creación humana. Es decir, debe probarse la existencia de la creación.
2. Perceptibilidad: Esta es la cualidad de ser captado por los sentidos. Para la efectiva protección de los Derechos de autor, la obra no solamente debe ser perceptible, sino que debe exteriorizarse, y en algunas legislaciones de

corriente civilista también debe materializarse para poder ser sujeta de protección.

3. No – protección de las ideas: El Derecho de autor no protege las ideas per se, sino su forma de expresión es decir, las formas literarias, artísticas y científicas. (...) este Principio nos permite entender el porque pueden existir cientos o miles (en realidad un número infinito) de obras que traten sobre la misma materia son que ninguna viole derechos de autor de la otra.
4. Originalidad: Existiendo una originalidad (i) subjetiva, del derecho de autor de corriente civil; y (ii) objetiva, de la corriente anglosajona del Derecho de Autor. La OMPI en su manual de estudio para el curso DL-101 dice que el requisito de originalidad en los países del CommonLaw es poco exigente, puesto que tan solo es necesario que la obra no sea una copia de otra ya existente, mientras que en los países de Derecho Civil, este requisito es más exigente, puesto que la obra debe llevar el sello, la impronta de la personalidad del autor.

Agregada en señalado autor, que el Derecho de Autor también posee principios secundarios dentro de los cuales se destacan: la ausencia de formalidades, la no importancia de mérito o fin de la obra, la creación intelectual humana y la no protección del aprovechamiento industrial o aplicación práctica de la obra.

Según el Grupo Europeo Max Planck, (2011, pag. 15), el Derecho Internacional privado de la Propiedad Intelectual, tiene a su vez tres principios rectores, que se detallan a continuación:

1. *LexFori*: Por la cual la ley aplicable en materia procesal, incluidos los medios de prueba, será la Ley del Estado o tribunal ante el que se ha presentado la demanda.
2. *Lexprotectionis*: La ley aplicable a la existencia, validez, registro, alcance y duración de un derecho de propiedad intelectual y todas las demás

materias relativas al derecho como tal, será la ley del Estado cuyo territorio se reclama la protección.

3. *Libertad de elección:* Por este principio las partes podrán elegir la ley aplicable en las situaciones que lo prevean las leyes del Estado en que se encuentren.

## 7. Ramas de la Propiedad Intelectual

Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la propiedad intelectual abarca dos ramas: **la propiedad industrial** (patentes, diseños industriales, marcas de comercio...) y **el derecho de autor** (creaciones artísticas como libros, obras musicales, pinturas, esculturas, películas y obras realizadas por medios tecnológicos como los programas informáticos y las bases de datos). Para ello profundizaremos en estas dos ramas:

### 1. Propiedad Industrial

La amplia aplicación que tiene el término “industrial” se explica claramente en el Artículo 1.3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:

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

Existen infinitas formas de lo que se entiende por “propiedad industrial”, tal es el caso de los principales tipos, de las patentes, que sirven para proteger las invenciones, y los diseños industriales, que vienen a ser creaciones estéticas determinantes del aspecto de los productos industriales. Dentro de lo que cabe denominar “propiedad industrial” figuran también las marcas de fábrica, las marcas de servicio, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y las

denominaciones comerciales así como las indicaciones geográficas, a lo que viene a sumarse la protección contra la competencia desleal. En varios de los activos que acabamos de describir no se aprecia tan bien, aunque exista, la dimensión de “creación intelectual”. Lo importante es comprender que los objetos de propiedad industrial suelen consistir en signos que transmiten información, en particular, los consumidores, en lo que respecta a los productos y servicios disponibles en el mercado. La protección tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos y que pueda inducir a error a los consumidores así como toda práctica que induzca a error en general.

## 2. Derecho de autor

El derecho de autor se aplica a las creaciones artísticas como los poemas, las novelas, las obras musicales, las pinturas y las obras cinematográficas.

El derecho de autor se conoce en el idioma inglés con el nombre de copyright que refiere a los actos fundamentales en relación a las creaciones literarias y artísticas, los que únicamente pueden ser efectuados por el autor o con su autorización. Nos referimos a las copias que se puedan efectuar de las obras literarias y artísticas como libros, pinturas, esculturas, fotografías u obras cinematográficas.

Derecho de autor supone en forma inmediata a la persona creadora de la obra artística, por tanto, se reconoce en la mayor parte de las leyes los derechos que de él se derivan, reconociéndose el hecho de que el autor goza de derechos específicos y particulares en relación a su creación, tal es el caso del derecho de impedir la reproducción deformada de la su creación. No obstante, hay otros derechos como es el derecho de efectuar copias del que pueden gozar terceros, tal es el caso del editor que haya obtenido una licencia del autor con esa finalidad.

## CAPITULO II. GENERALIDADES DE LAS MARCAS

Debemos entender por marca un signo o una combinación de signos que distinguen los productos o servicios de una empresa de otras, estos signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores, así como la combinación de los mismos.

En la actualidad nos encontramos ante la tendencia de registrar marcas menos tradicionales, que consiste en la utilización de signos tridimensionales, signos sonoros o signos olfativos.

Las marcas son signos que se utilizan para productos o en relación con la comercialización de productos. Se aplica a los productos propiamente dichos y al embalaje en el que pueden venderse así como en la utilización del signo en anuncios como en los periódicos medios de televisión, escaparates de las tiendas o negocios donde se vendan los productos.

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

De manera general se entiende que marca es cualquier signo o denominación que permite a cualquier empresa ser identificable en el mercado.

El concepto de marca abarca: palabras e imágenes, que son las formas más comunes de representarla. Pero también entran dentro del concepto de marca los símbolos, los signos sonoros, los dibujos, las cifras, las letras, las combinaciones de cifras con letras, las letras con dibujos o diseños, las formas tridimensionales, las figuras.

Según El Diccionario Elemental de Cabanellas, edición tercera (2003, p.277) define Marca como:

“Todo lo que se hace o pone en persona, animal o cosa para diferenciar, recordar, identificar, comprobar un hecho o clase y otras múltiples aplicaciones.// DE FÁBRICA. Señal o distintivo que el fabricante pone a los productos característicos de su industria.”

Jorge Otamendi en su libro: Derecho de Marcas, edición ampliada y actualizada (1999, pag. 46), afirma:

“La marca es un signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”.

Mauricio JalifeDaher (EL VALOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Prólogo de Jorge amigo Castañeda). Dice:

“Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado”. (p.183)

Ezio Capizzano, citado por GuyBendaña Guerrero, (1999, pag. 46) nos da la siguiente definición de Marca:

“Son aquellas contraseñas de productos o mercancías, que análogamente a otros signos distintivos (firma y enseña), son llamadas a desempeñar una función distintiva de determinados productos o mercancías, sobre las cuales se fijan, de otros iguales o similares y por eso confundibles”.

Nuestra legislación, en La Ley de Marcas y otros Signos distintivos (2001), en su artículo 2, Define Marca de la siguiente manera:

“Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios”

Es evidente que todo conocimiento amparado en cualquiera de las áreas o ramas del Derecho de Propiedad Intelectual Genera Valor Agregado, actualmente, las Marcas, o el Derecho Marcario, se encuentra regulado a Nivel Internacional : por los Sigüientes Tratados Internacionales:

1. La Convención de París del año 1863;
2. El Arreglo de Madrid del año 1891 ; y El Protocolo de Madrid del año 1989 que, conforman el denominado “Sistema de Madrid.
3. El Arreglo de Lisboa, para las Denominaciones de Origen ; y
4. A nivel Nacional: por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su reglamento Decreto 83-2001, de la Ley de Marcas y Otros signos distintivos.

La adquisición de los derechos sobre la propiedad intelectual particularmente especialmente las referidas a los derechos de Propiedad Industrial: Marcas, Patentes y Secreto Comercial o Industrial, las que exigen determinados procedimientos legales y en el caso de las Marcas y Patentes, procedimientos para su registro. Dichos procedimientos difieren de los Derechos de Autor y Conexos, los cuales se adquieren con la realización o creación de la obra.

En la sociedad actual el conocimiento, es considerado la base de la nueva economía y organización social, especialmente aquel conocimiento que se materializa tal es el caso; de la Propiedad Intelectual. En tal sentido podemos decir, que la base del Valor de la Producción sea éste de bienes tangibles o intangibles, se encuentra en la Propiedad de los Derechos de Propiedad Intelectual.

## **2. Naturaleza Jurídica del Derecho de Marca**

Para el especialista en Derecho de Marcas en Nicaragua, el DrGuyBendaña Guerrero, (1999). Existen cinco teorías:

1. ***Teoría del Derecho De Personalidad:*** La marca es un signo distintivo de la persona que fabrico la mercancía como característica de su personalidad. Por una parte se destaca la vinculación de la marca con su titular y el hecho de

que este consienta la aplicación de su signo distintivo sobre mercaderías o respecto de prestaciones de hacer.

2. **Derecho de Monopolio:** Renouar, (1980):

“La protección de las marcas surge de un acto del legislador que crea una exclusividad sobre el signo distintivo, como una forma de recompensa al titular de la marca con el fin de que se beneficie exclusivamente con la explotación de tal signo”. (p. 45)

Franceschelli, Rafael (2001):

“El derecho de la marca se centra en el iusprohibendi que goza su titular, con facultad de limitar los derechos que los terceros pueden tener respecto al uso de los signos marcarios”.(p.25).

3. **Teoría de la propiedad inmaterial:** Francisco Carnelutti (1945): “esta teoría puede resumirse así: en su obra Usucapión de la propiedad industrial Porrúa, S.A. México. “La marca no es un bien, si no un interés, considera que la marca, al igual que el secreto industrial, no es un bien, si no un interés”.

4. **Teoría Intelectual:** “Derechos tales como los relativos a obras literarias, artísticas, literarias o industriales no pueden ser encasillados, sobre la base de su objeto, en las clasificaciones tradicionales de los derechos subjetivos”.

5. **Teoría de los derechos inmateriales:** “Los productos del espíritu humano tienen en nuestra vida económica una significación autónoma, independientemente de las cosas, en las cuales cobran su manifestación sensible. Una obra literaria o musical, un invento, una marca etc. Dicho estos es un bien adecuado para servir a los intereses humanos. A estos bienes los llamamos “Bienes intangibles”.

### 3. Características de la marca

La marca aglutina valores, emociones, personalidad, experiencias y percepciones, puede ser un mundo sutil, poco evidente, multidimensional y complejo. Es más que un activo empresarial indisolublemente vinculado a la salud del negocio y por tanto a términos de competitividad, liderazgo, crecimiento, rentabilidad, innovación, internacionalización o reputación empresarial, para eso debe de contener lo siguiente:

1. Debe ser fácil de pronunciar
2. Debe ser fácil de recordar
3. Debe crear una idea adecuada sobre el producto o su uso
4. Debe ser legalmente protegible
5. Debe evitarse el uso de nombres genéricos
6. Un buen nombre debe captar la atención de los clientes
7. Debe tratar de comunicar los beneficios del producto
8. Debe decir algo relacionado con la empresa
9. Debe ser apropiado a las características del producto
10. Debe asociarse respecto al precio del producto
11. Debe evocar sentimientos positivos

Existen características particulares y específicas en lo que abordaremos los siguientes:

**Deben ser distintivas:** Cuando se señala que deben ser distintivas, se refiere al hecho de poder distinguir un producto especial de otros. De esta forma, el consumidor podrá elegir adecuadamente un producto en comparación con otro.

**Especialidad:** La especialidad se deriva de la necesidad de diferenciar exhaustivamente un producto de otro; es decir, que se pretenda resaltar la particularidad de un producto con respecto a otro.

**Novedad:** La novedad implica, tal como se puede deducir, que el producto sea nuevo, que no haya sido diferenciado con este nombre anteriormente por otra persona.

**Licitud:** La licitud significa que no padezca de algún matiz antijurídico. Es decir, que las normas no vayan en contra de lo establecido por el ordenamiento jurídico.

**Veracidad:** La veracidad se refiere al ajuste a la realidad; es decir, que no se pretenda señalar elementos engañosos o falsos para su conformación.

De lo anterior la importancia que reviste este tema, al momento de ejercer el derecho ulterior que el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos nos habla que cualquier persona interesada pueda presentar oposición contra el registro de una marca. De lo que a continuación hablaremos sobre diversos elementos esenciales o características que ha sido trabajado por la doctrina.

Otamendi, Jorge (1999):

“Dice que debe tomarse en cuenta las condiciones existentes entre una marca de tal forma que en el diseño de una marca debe evitarse la confusión”. (p. 167).

Nuestra legislación, es decir la Ley, no establece de manera precisa los caracteres esenciales de las marcas, pero si pueden deducir lecturas y análisis de los artículos 7 y 8 de la misma Ley, que tratan sobre las marcas que son admisibles por razones intrínsecas (Artículo 7) y las marcas inadmisibles por derecho de tercero (artículo 8).

Para Viñamata Paschkes (1998) nos dice:

“Las marcas tienen como características esenciales, entre otras, la de ser un signo exterior, original, nuevo”. (p. 234)

Nuestra ley nos habla que las marcas tienen que ser perceptibles, por lo que se establece ser un signo exterior, que aunque la ley no precisa en establecer, se entiende que cuando dice “signo acto”, sea captado por los sentidos tales como la vista, el olfato, oído, gusto y tacto.

La característica de la Originalidad de la marca se deduce en el artículo 8 de la Ley, aquellas marcas que sean admisibles para el registro por derechos de tercero que con anterioridad haya, registrado una marca. De tal forma que el análisis de fondo el registrador de la propiedad intelectual, negara de conformidad con el artículo 18 de la Ley, el registro de una marca que este contenida en alguna de las prohibiciones, que establecen el artículo 7 y 8 cuando se solicite el registro de una marca idéntica o similar a otra ya registrada.

La característica de la Novedad, en la descripción de una marca se da porque si la marca distingue productos o servicios, no es factible la repetición de marcas, pues de ser así no tendría sentido el registro. Por esta razón, el artículo 8 también establece la no admisión del registro de marcas similares o idénticas, cuando un tercero tenga algún derecho anterior a esa solicitud.

La característica de la Licitud: se establece en el artículo 7 incisos b) y h) de la Ley, cuando en el inciso B) dispone que no será registrada como marca, un signo que sea contrario a la ley, al orden público o moral, y el inciso h) nos dice que los signos que ofendan o ridiculicen a personas, ideas, religiones o símbolos de cualquier país o de una identidad internacional.

Según Bendaña, Guy (1999), dice:

“La licitud deber ser de la marca y no del producto, porque bien se puede obtener protección legal de una marca que proteja artículos cuya fabricación y comercio estén prohibidos en Nicaragua, pero que se comercialicen lícitamente en el comercio extranjero. Es así que el artículo 4 de la ley dispone que la naturaleza del producto o servicio

el cual ha de aplicar una marca, en ningún caso será obstáculo para el registro de una marca”. (p 63-64).

La característica de la exclusividad: el artículo 26 de la ley, establece la parte atributiva del carácter mixto del registro de marcas, al disponer que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a terceros el uso de la marcas y poder ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja su derecho, todo esto lo resumimos sobre el derecho exclusivo de una marca se adquiere con el registro.

La Especialidad: Bendaña, Guy (1999) dice:

“Que la protección jurídica otorgada a una marca, se encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares a los cuales identifica o distingue”. (p. 51)

Lo mismo refiere el artículo 23 de la Convención Centroamericana para la Protección de la Propiedad Industrial Gaceta, Diario oficial 16 de septiembre de 1975 (p.9).

Nuestra legislación establece casos de excepción al carácter de especialidad, tal es del artículo 6 bis Convenio de Paris que dispone el registro de oficio de las marcas notoriamente conocidas.

Veracidad: Rangel Medina, David, citado por Bendaña Guy (1999);

“dice que la encontramos establecida en el artículo 7 inciso i) de la Ley, al disponer que serán inadmisibles por razones intrínsecas los signos susceptibles de causar confusión o engaño sobre la procedencia geográfica, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna característica del producto o servicio del cual se aplica”. (p.64)

#### **4. Clasificación**

Tal y como se estableció en los acápites anteriores, la característica principal de las marcas, es su: Distintividad; por lo que en el ejercicio de ésta, combinada con la práctica comercial de los empresarios, dicho esto se conforman factores determinantes de la enorme variedad de marcas distintas en la vida del tráfico y de la susceptibilidad de su clasificación conforme a muy diversos criterios de los cuales destacaremos a continuación.

##### **Marcas de fábrica y comercio:**

Según La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual(OMPI) dice: Una marca fábrica o de comercio es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada o por un grupo de personas/empresas, lo que permite al consumidor distinguir dichos productos o servicios de los de otros. Según el diccionario de Ciencias Jurídicas políticas y sociales, edición electrónica de Manuel Osorio lo define como La señal o distintivo que el industrial pone a sus productos

##### **Marcas de servicio**

Una marca de servicio es un signo susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado servicios, con el objeto que el público consumidor los diferencie de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado. Es decir son signos que indican que un servicio es suministrado por una empresa o persona determinada.

Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas políticas y sociales, edición electrónica de Manuel Osorio lo define así:

“Marca de servicio es la que se utiliza para distinguir la prestación de servicios”. Nuestra legislación retoma esta definición.

### **Nombres Comerciales y Emblemas**

Los nombres comerciales tienen como función fundamental ser distintivos de la empresa, establecimiento o actividad que identifican, con lo cual prestan un doble servicio. En primer lugar, sirven al titular del derecho ya que les permite diferenciar su actividad, empresa o establecimiento de cualesquiera otras que se encuentren dentro de su misma región, confiriéndoles el derecho de servirse y explotar ese nombre para las actividades y establecimientos que designan y de oponerse a que cualquier otro lo utilice para identificar otras empresas o actividades de la misma o similar industria que se encuentren en la misma región geográfica. Por otra parte, los nombres comerciales le sirven al público para poder identificar a determinada actividad o establecimiento sin que exista confusión.

### **Denominaciones de origen**

Es la Indicación geográfica que identifica a un producto agrícola o alimenticio 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.

Distingue los productos creados en una zona determinada, contra productores de otras zonas que quisieran aprovechar el buen nombre que han creado los originales, en un largo tiempo de fabricación o cultivo.

## **Marcas colectivas**

Las marcas colectivas se definen como signos que distinguen la procedencia geográfica, el material, el modo de fabricación, la calidad u otras características comunes de los productos o servicios de distintas empresas que utilizan la marca colectiva. El titular puede ser una asociación a la que pertenezcan dichas empresas o cualquier otra entidad, incluidas las instituciones públicas o las cooperativas. La mayoría de los países exige que la solicitud de marca colectiva vaya acompañada de una copia de las normas que rigen el uso de la marca colectiva y no permiten la concesión de licencias en relación con este tipo de marcas. Al igual que las marcas de fábrica o de comercio, las marcas colectivas también se mantienen mediante el pago de tasas de renovación.

El convenio de París para la protección de la propiedad Industrial, el cual Nicaragua se adhirió en 1996, establece en su arto. 7 Bis, que los países de Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o colonial o bien la entidad no se haya constituido conforme a la legislación del país del cual se pide la protección.

En virtud de este convenio nuestra Ley, reconoce y da protección a las marcas colectivas dando una definición de la misma en el artículo 2, según el cual la Marca Colectiva es aquella, cuyo titular es una entidad colectiva, que agrupa a personas autorizadas a usar la marca.

Ortiz Illescas, Rafael (1990) define:

“las marcas colectivas, como las registradas por una asociación de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios con la intención de hacer accesible su uso a todos los miembros de la asociación, esto significa que la marca podrá ser usada por el

titular ente colectivo que registra y por los integrantes del mismo, por ende la Marca Colectiva a como lo establece el arto 46 de la Ley, no puede ser objeto de Licencia de Uso a favor de personas distintas a las que figuran en dicho reglamento”.(p. 478)

### **Marcas de Certificación**

Son aquellas que se aplican a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.

Según el Dr. Bendaña, Guy (2003):

“Cumple únicamente con la función indicadora de calidad tanto en la esfera socioeconómica como jurídica pues el arto. 52 de la ley impone al titular de la marca el deber de controlar la calidad de los productos y servicios distribuidos bajo dicha marca”. (P.55)

El artículo 2 Ley de Marcas y Otros Signos distintivos define:

“ Marca de certificación es la aplicada a productos o servicios cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca, de igual forma dice: se recomienda al público la adquisición de determinados productos o el empleo de servicio que ostenten ese sello de garantía.

En ambos casos dichas definiciones hacen énfasis en que las marcas de certificación son atribuibles de calidad sobre el producto que es designado con ella y que en cierta forma indica al consumidor su adquisición, dándole valor agregado al producto que es marcado con ella y la posibilidad de ingresar a otros mercados con mayor facilidad.

Respecto a la titularidad, según el arto 51 de la Ley, una marca de este tipo puede ser titular una empresa o institución o extranjera de derecho público o

privado, un organismo estatal, nacional, regional o internacional, quien tendrá potestad a diferencia de la marca colectiva, de autorizar el uso a cualquier persona siempre que el producto o servicio ofrecido por ella cumpla con las condiciones y estándares de calidad establecidos en el Reglamento de uso por el titular de la marca.

### **Marcas de Casa**

Nuestra legislación comprende en el arto 11 del Reglamento de la ley de Marcas, establecer que las marcas de casa podrán ser solicitadas para la totalidad de productos y servicios incluidos en una clase de la clasificación, pero para ello el solicitante deberá declarar que la marca solicitada es de esta índole.

Para Bendaña Guerrero, Guy (2003);

“La ventaja de esta marca es que pueden ser solicitadas para la totalidad de productos o servicios incluidos en una clase de la clasificación, sin tener que cumplir el Arto. 9 inc. 1.6. De la Ley, de incluir en la solicitud de Registro la lista de productos o servicios para los que desea registrar”.(p-69).

### **Marcas Notorias**

El principio de protección de una marca notoriamente conocida será protegido contra uso no autorizado, esto de conformidad con las disposiciones del Capítulo XV de la Ley de Marcas y Otros signos distintivos, Art 79. Para algunos estudiosos del derecho administrativo – Marcario tienen varias consideraciones al respecto.

Este tipo de marca es considerada, por Ortiz Illescas, Rafael (1990)

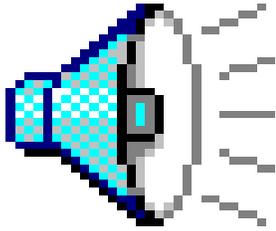
“Como de origen internacional, por cuanto no encuentro su fundamento en legislaciones comunes, sino que se encuentra en Convenios Internacionales, como lo es el Convenio de París”. (p.479)

Para este mismo autor, marca Notoria es la que resulta para una determinada clase de productos por ser notoriamente conocida por los consumidores de un país sin estar allí registrada, de modo que su empleo por persona distinta de su titular hace evocar forzosamente en el comprador que entre el producto y fabricante existe una relación con los cuales la marca resulta notoria.

El fundamento jurídico de la marca Notoria, se encuentra en el convenio de París, específicamente en sus artículo 6, donde los países firmantes se comprometen de Oficio o a Petición del Interesado, según la legislación de cada pasiva rehusar e invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya reproducción, imitación o traducción susceptible de causar confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro estimare ser allí notoriamente conocida.

El objeto de esta disposición es el de brindar protección jurídica a las marcas notorias y evitar en su medida la Competencia Desleal, al no permitir el registro o uso de otras marcas que tiendan a crear una confusión al público consumidor, así mismo otorga al titular de reclamar la nulidad de la marca que se quiera registrar y que venga a causar un conflicto con la marca notoria. Todo esto en concordancia con el arto 8, inc. d. de la Ley y la aplicación del mismo.

## 5. Ejemplos de tipos de marcas

TIPO DE MARCA	MARCA
DENOMINATIVA	LA COSTE
MIXTA	
	<b>LACOSTE</b>
FIGURATIVA	
TRIDIMENSIONAL	
SONORA	
NOTORIA	

## 6. Función de las Marcas

Con el desarrollo de la Modernización, el Crecimiento Económico y las Competencias entre las empresas del mercado por obtener una mayor ganancia y una mejor posición, los signos marcarios juegan un papel importante, empezando por el carácter distintivo que poseen; porque a través de su uso se puede definir la calidad de un producto o bien por qué los consumidores logran tener cierta seguridad respecto a los productos que adquieren y se envuelven sus favoritos, estos entre otros son hechos en los cuales se materializan las distintas funciones que ejercen las marcas en la economía moderna. De esta forma se consideran en la doctrina como funciones principales de las marcas, las siguientes:

1. Función de identificación y distinción de productos o servicios.
2. Función indicadora del origen y prestigio empresarial.
3. Función informativa de la naturaleza, calidad y características de un producto.
4. Mecanismo publicitario de reclamo para los consumidores.

Hay que ser conscientes que para la notoriedad y éxito de la marca, se necesita creatividad, empeño e inversión, y por supuesto su protección legal. Para que una marca permanezca en la mente del consumidor, además de representar a un buen producto y ser portavoz del valor empresarial, habrá de reunir los siguientes requisitos:

1. Brevedad
2. De fácil lectura y pronunciación.
3. Que resulte agradable al oído.
4. Fácil de recordar.
5. Que la marca se asocie al producto o servicio.
6. La marca debe ser registrable, garantizando su protección legal.

Los estudiosos de esta materia hablan de diversas funciones las cuales mencionare:

## **Función Distintiva**

Ledesma citado por Bertone y Cabanellas (1989), señala :

“Función distintiva de la marca es una función preponderante en la sociedad, pues al distinguir determinados artículos o productos constituye a la vez un instrumento de protección no solo para sus dueños sino también para sus compradores, de modo que llega a ser en cierta manera como un acuerdo tácito de lealtad industrial y comercial entre los industriales y consumidores”. (p. 28)

## **Función de Garantía de Calidad**

Según el Dr. Bendaña (1999);

“La garantía de calidad es uno de los objetivos principales que persigue la marca; en tanto que los productores buscan como mejorar la calidad del bien o servicio para mantener la clientela e incluso aumentarla, pues, (p.67)

Según Liensford citado por Bertone (1989);

“Ello asegura al comprador que los artículos que llevan la marca tienen la misma alta calidad que el cliente espera encontrar, e igualmente asegura que un deterioro de la calidad pueda ser rastreado hasta aquel que la produjo”. (p.40)

## **Función de Protección del Titular de la Marca**

Para Bertone Luis Eduardo y Cabanellas de la Cueva Guillermo (1989);

“Al obtener el titular una marca adquiere el derecho de exclusividad de la misma, lo que implica que podrá disponer de ella en todos sus ámbitos y podrá cederla u otorgar licencia de uso a quien él quiera, de igual forma puede evitar o pedir amparado en este derecho ante

la autoridad competente la protección respecto a otras empresas, o terceros que quieran usurpar su derecho”.(pag.62-67)

## **Función de Protección al consumidor**

El Doctor Bendaña (1999):

“Considera que esta función está encaminada a proteger al consumidor de las mercancías que son marcadas correctamente o de las cuales su presentación se dirige a engañarlos”. (p.67)

### **7. Confusión de la marca y reglas aplicables.**

A como se ha venido hablando en los acápites anteriores sobre las características de las marcas, en el caso específico de la Distintividad de la marca en cuanto a no causar confusión en la sociedad, de lo cual hablare de diversos tipos de confusiones que los estudiosos del derecho marcario han resaltado.

La confusión visual según Otamendi, Jorge (1999):

“Es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, frase, dibujos, etiquetas o cualquier otro por su simple observación”. (p.93)

Este tipo de confusiones puede ser provocado por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o envases y de combinaciones de colores. De las cuales hablaremos:

La similitud ortográfica: para Otamendi, Jorge,

“Quizás es la más habitual en los casos de confusión y establece que se da en los casos de Coincidencia de letras, en los conjuntos en pugna, manifiesta el autor, que influyen para ello las mismas

secuencias de vocales, las mismas longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes”. (p. 98)

Bendaña, Guy (1999):

“Es de igual opinión al decir que la similitud ortográfica, las marcas nominativas son semejantes cuando tienen letras o sílabas iguales y en la misma disposición: ejemplo de este sería **ORALITE** y **AURALIT** (Sentencia de la C.S.J. 20 octubre 1980), en que las terminaciones son comunes y la Corte Suprema consideró que existía semejanza en grado de confusión entre las marcas”.( p.65)

Similitud gráfica: Otamendi, Jorge (1999)

“Nos dice que ésta existe toda vez que los dibujos de las marcas inclusive los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales. Ello aun, cuando las letras u objetos que los dibujos representan sean diferentes. También que existirá confusión derivada de la similitud grafica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea ésta por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos”. (p. 53)

Similitud auditiva: Cuando las marcas se pronuncian en forma parecida, esto sucede en el caso de las palabras parónimas.

Según Otamendi, Jorge (1999);

“Se da cuando la pronunciación de las palabras tienen fonética similar”. (p. 178)

Similitud de Forma: se da en relación a los envases. En realidad, es muy difícil diseñar envases absolutamente novedosos, ya que por lo general debido a la

función que cumple, los envases tienen formas parecidas. Por tal razón se han considerado como débiles.

### **Las reglas aplicables**

En la Ley 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos nos habla de las reglas aplicables para darle pase para registrar una marca.

Para esto según Otamendi, Jorge (1999), establece las reglas para apreciar las confusiones entre las marcas. (p 206), del mismo modo, el Doctor Bendaña, Guy (2003); expresa que los autores del derecho marcario han elaborado las siguientes reglas:

“La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas”. (p 39)

Esta se da cuando el consumidor no se detiene a analizar la marca del producto que adquiere, ya que con el golpe de la vista aprecia si es la que solicita.

Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente.

Al igual que la anterior se deduce que el examen debe de efectuarse simultáneamente sobre las marcas para establecer su semejanza de conjunto.

Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

El doctor Bendaña, Guy (2003);

“Nos dice que existen dos categorías de compradores, el comprador habitual que por su cultura y su espíritu de observación analiza de forma detenida la marca, como el que va comprar el producto de precio elevado, un avión, un automóvil. Por lo que se fija bien en lo que adquiere”. (p. 40)

El comprador distraído que presta muy poca atención a lo que va adquirir como el que comúnmente compra la leche, cosméticos, etcétera.

Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre las marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparecen en ellos, si no de los elementos semejantes o de la posición semejante de esos elementos.

### CAPITULO III: MARCO JURIDICO MARCARIO APLICADO A NICARAGUA.

En Nicaragua, actualmente lo relacionado a las marcas está regulado por disposiciones jurídicas importantes de las cuales tenemos:

#### **Leyes**

1. Ley 380 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
2. Ley 580 Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 380 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
3. Código Penal de la República de Nicaragua

#### **Reglamentos**

4. Decreto No. 83-2001 Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos
5. Decreto No. 25-2012 reforma y adición al Reglamento de marcas

#### **Acuerdos**

6. Acuerdo Ministerial No. 22-2011 Clasificación de Niza (Productos y Servicios)
7. Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio ADPIC (1994)

#### **Convenios**

8. Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial
9. Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial

10. Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional

### ***Tratados***

11. Capitulo XV Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América-Centroamérica-República Dominicana CAFTA-DR
12. Tratado sobre el Derechos de Marcas (TLT)
13. Novena (9na) Edición Clasificación de Niza (Productos y Servicios)

### **1. El Derecho de Marcas en la Constitución y en la Legislación Nicaragüense**

El Artículo 59 de la Constitución Política de Nicaragua, aprobada el 10 de noviembre de 1911, publicada en la Gaceta Oficial el 17 de Enero de 1912, Gaceta No 13. Textualmente dice

“Todo autor o inventor, o todo de una marca de fábrica, gozara de propiedad exclusiva de su obra, de su descubrimiento o de su marca, del modo y por el tiempo que la ley determine”

Aquí se reconoce por primera vez en Nicaragua, en el ámbito constitucional, el dominio de las marcas, al establecer que todo autor, inventor o dueño de una marca de fábrica gozaba de la propiedad exclusiva de su obra, de su descubrimiento o de su marca.

Con sus reformas no establece una norma directa relacionada al derecho de marca, sin embargo reconoce en el art 125 in fine que el estado promueve y protege la libre creación, investigación y difusión de las ciencias, la tecnología, las artes, la literatura, las obras y garantiza y protege la propiedad intelectual., así

mismo en el Art 44 reconoce los derechos de propiedad privada sobre bienes inmuebles.

Dicho todo lo anterior contamos con protección suficiente por parte del estado en esta materia en específica al tutelar al propietario de una invención, descubrimiento, obra ante un posible plagio, una violación a las normas y más allá a la vulneración de los derechos adquiridos al registrar una marca.

## **2. Instrumentos Jurídicos Internacionales Aplicados En Nicaragua.**

El 03 de diciembre de 1984, Nicaragua ratifica la adhesión al convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI) sus siglas en ingles WIPO; a través del Decreto ejecutivo Número 1528, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 245 del 18 de Diciembre de 1984.

Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de Nicaragua acerca de la protección de los derechos de propiedad intelectual, aprobado y ratificado por decreto ejecutivo No. 68-67 del 27 de octubre de 1998, publicado en el Gaceta, Diario Oficial No 214 del 10 de Noviembre de 1998.

El convenio de Ginebra para la protección de productores de fonogramas, contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, 1971, convenio de Ginebra, Nicaragua aprueba este convenio (de Ginebra) por decreto legislativo 2430 del 02 de diciembre de 1999; publicado en la Gaceta Diario oficial No. 238, del 14 de diciembre de 1999.

El convenio de Berna para la protección de obras literarias y Artísticas de 1971 (Convenio de Berna). Nicaragua se adhiere por aprobación legislativa en Decreto No. 2376, publicado en la Gaceta, Diario oficial el 26 de octubre de 1999; este convenio es de vital importancia porque viene a tratar exclusivamente con la

protección a los derechos de autor, disponiendo la protección a los ciudadanos de otros países y las mismas ventajas que tienen los ciudadanos de un país firmante del convenio sin necesidad de complementar tramites.

El convenio de París para la protección de la propiedad intelectual de 1967, (convenio de Paris). Este fue aprobado por decreto de la asamblea nacional No. 1244 del 29 de febrero de 1996, Gaceta Diario Oficial No. 43 del 1 de marzo de 1996; se aprueba la adhesión de Nicaragua a este convenio que aborda una amplia gama de derechos de propiedad intelectual, entre ellas están las patentes, diseño industrial, marcas, nombres comerciales, marcas de servicios, marca colectiva y competencia desleal.

El convenio internacional para la protección de Obtenciones Vegetales, 1973 (convenio UPOV) o la convención internacional para la protección de nuevas variedades de plantas, 1991. Se adhiere por decreto de la AN No. 18-2001, del 03 de febrero del 2001, Publicado en la Gaceta, Diario Oficial No 28 del 08 de febrero de 2001.

El convenio relativo a la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite, 1974. De tal forma que suscrito este tratado se tenía que cumplir lo acordado que consistía en la promulgación de leyes relativas de las cuales están:

Ley 318, Ley de protección para la obtención de Variedad Vegetales.

Ley 322, Ley de protección de señales satelitales portadoras de programas.

Ley 324, Ley de protección a los trazados de circuitos integrados.

Ley 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y diseños industriales.

Ley 312, Ley de Derechos de Autor y derechos conexos

Ley 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El cuadro siguiente muestra algunos objetos que tienen derecho a protección como propiedad intelectual en virtud de leyes nacionales y/o tratados y convenios internacionales de propiedad intelectual:

<b>Discos</b>	<b>Diseños para objetos</b>	<b>Indicaciones geográficas de origen para ciertos tipos de productos</b>
Interpretaciones o ejecuciones	Imágenes	Nombres de empresas
Emisiones de radiodifusión	Logos	Procesos industriales
Vídeos	Marcas	Fórmulas químicas
Juegos de computadora	Circuitos integrados	Materiales
Programas de computadora	Inventiones	Perfumes

### **3. Registro de la Propiedad Intelectual**

En la ley del 23 de julio de 1935 estableció una oficina de protección de marcas y de patentes de invención llamándola oficina de patentes de Nicaragua, subordinándola al ministerio de fomento, industria y comercio.

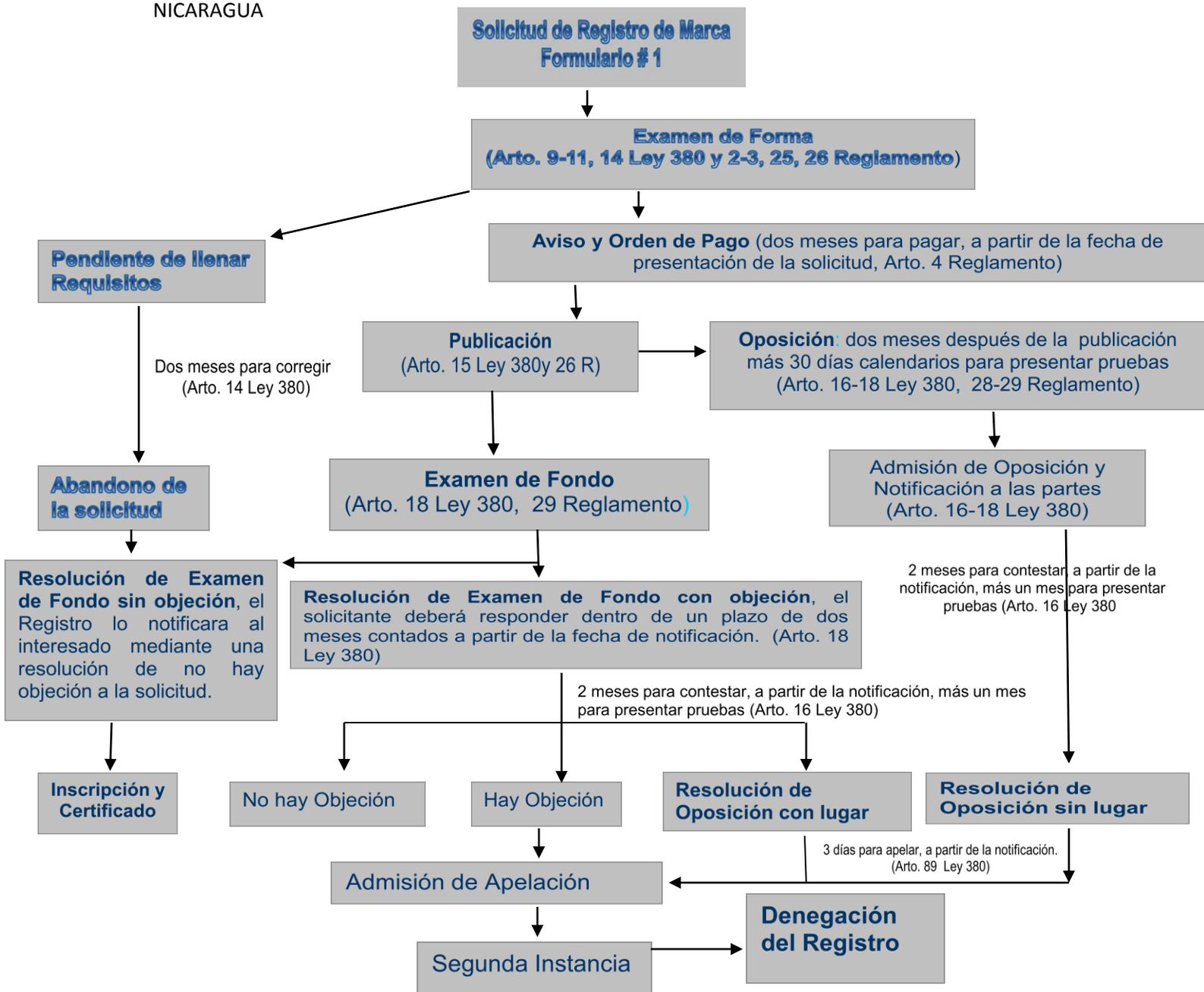
El decreto legislativo No 155 de diciembre de 1955 cambia el arancel de los registros, renovaciones, traspasos, y confiere al poder ejecutivo atribuciones para establecer una clasificación de los productos y servicios protegidos por cada registro de marca.

El decreto 2-L del 3 de Abril de 1968, modificó el nombre de la oficina de patentes y de comisionado de patentes por el registro de la propiedad industrial y estableció cargo de registrador. Cargo hacer nombrado por el ministerio de economía, industria y comercio.

Este fue derogado tácitamente de forma parcial por la ley 380 por disposición expresa del art 131 numeral 10 del reglamento de la ley 290, se establece la vigencia del mismo.

La ley 380 se fundamentó según la exposición de motivos presentada por los legisladores que ejercieron su derecho de iniciativa de ley al presentar un proyecto de ley, en la necesidad de modernizar la base normativa para la protección legal de signos distintivos en el país, adaptándola a los recientes desarrollos y compromisos surgidos a nivel internacional y asumidos por Nicaragua en esta materia.

CAPITULO IV: PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS EN NICARAGUA



## **1. Generalidades**

El registro de marca, es una de las herramientas comprendidas por la propiedad intelectual, la cual tiene como finalidad generar una sencilla y efectiva diferenciación de un producto o servicio determinado, en el contexto de un mercado dinámico y competitivo.

De acuerdo a la ley de Marcas y Otros Signos distintivos, busca otorgar protección a todo signo (palabras, figuras, símbolos, sonidos, dibujos, o una combinación de estos elementos) que pueda ser representado gráficamente y que sea capaz de distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.

En concreto la ley otorga al solicitante del registro de marca que cumpla con una serie de requisitos, un derecho exclusivo durante 10 años, renovables indefinidamente, para utilizar esta identificación sobre la creación, en el territorio nacional. Este derecho comprende la posibilidad de excluir la utilización por parte de cualquier persona, que no cuente con su autorización, de marcas idénticas o similares, en aquel territorio en donde se encuentre registrada su marca.

## **2. De La Solicitud y Su Trámite**

El registro de la propiedad intelectual facilita al público en general ya sea en físico o publicados en la página Web del Ministerio de Fomento industria y comercio los formatos de presentaciones de solicitudes a tramitarse, los cuales detallare.

Formulario de solicitud de marca

Formulario de Nombre comercial o emblema

Formulario de expresión o señal de publicidad comercial

Formulario de Gestión oficiosa

Formulario de división de solicitud

Formulario de oposición  
Formulario de Desistimiento  
Formulario de solicitud de renovación de marca  
Formulario de solicitud de modificación de solicitud de registro de marca  
Formulario de registro de poderes  
Formulario de solicitud de traspaso  
Formulario de licencia de uso  
Formulario de cancelación a solicitud de registro  
Formulario de cancelación por falta de uso  
Formulario de cancelación por generización  
Formulario de denominación de origen

De lo cual hablare de manera general al presentar en secretaria del registro una solicitud de registro de marca.

El registro de la marca podrá ser presentado por cualquier persona natural o jurídica interesada, que deberá llenar ciertos requisitos establecidos en el Arto 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, Managua, Nicaragua, Gaceta, Diario Oficial No 70 del 16 de Abril del 2001; dice: la solicitud de registro de una marca se presentara ante el registro y comprenderá lo siguiente:

1. Un petitorio que contendrá: Nombre y Dirección del solicitante: los que pueden ser uno o varios de conformidad con el Artículo 20 de la misma Ley, donde el registro de la marca sea solicitado por dos o más personas.
2. Cuando se trate de persona jurídica se incluirá el lugar de constitución y domicilio del solicitante, es decir del dueño de la marca que de conformidad al artículo 3 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, decreto 83-2001, la dirección del solicitante deberá incluir código o zona postal, la calle, numero de la casa o nombre del edificio y numero de

apartamento de este mismo, esto con el fin de tener una comunicación rápida.

3. El nombre del representante legal cuando fuera el caso, cuando el solicitante no tuviere domicilio ni establecimiento en Nicaragua deberá establecer el nombre y dirección del apoderado en el país, de conformidad con el artículo 87 de la ley, que deberá ser Abogado domiciliado en el país.
4. En la misma solicitud deberá acompañar la reproducción de la marca en cuatro ejemplares cuando la misma este formada por una figura, mixta o tridimensional, cuando no tuviera grafía, forma ni colores especiales, este es el caso de la marcas denominativas formadas por palabra o combinaciones de palabras, frases no se presentara reproducción alguna.
5. Además deberá acompañar una lista de productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca para brindarle protección, estos deben ir agrupados por clases con indicación del número de cada clase conforme a la clasificación Internacional de productos y servicios (Arreglo de Niza de 1957. Con sus revisiones y actualizaciones en vigor y el artículo 93 de la Ley y 10 del Reglamento de la misma ley.

Al registrar una marca se debe especificar para qué productos y servicios se quiere usar esa marca. La gran mayoría de los países del mundo han adoptado el Clasificador Internacional de Niza. Este clasificador agrupa a todos los productos y servicios en 45 clases--34 para los productos, 11 para los servicios permitiendo de esta forma especificar de forma clara y precisa la cobertura de su marca. La protección que se otorga a una marca registrada abarca sólo las clases especificadas al momento del registro, pudiendo por tanto coexistir dos marcas idénticas en clases distintas. Los organismos gubernamentales a cargo del registro de marca cobran por clase, por tanto a mayor protección, mayor inversión.

6. La firma del solicitante o del apoderado: la firma debe ser autógrafa.
  
7. Deberá ir acompañado como documento adjunto el poder que acredite la representación cuando el interesado lo hiciera a través de mandatario.
  
8. Señalar si el interesado reivindica derecho de prioridad, con relación al quinquies planteado con el Convenio de París: el interesado presentara una copia certificada del registro de la marca del país de origen que incluirá reproducción de la marca y lista de los productos y servicios correspondientes, además de una constancia de la fecha de presentación de la solicitud prioritaria expedida por la autoridad del país de origen, estos deben ser presentados dentro del plazo no mayor de tres meses contados a partir de la presentación de la solicitud en Nicaragua. Estos documentos están exentos de toda legalización, al momento de presentar el documento de prioridad deberá hacerlo mediante escrito. Dicho documento deberá ir con la traducción correspondiente. Esto con el fin de acreditar el derecho de prioridad.

El quinquies es una forma alternativa de solicitar que se acepte en otro país de la unión de París una marca de fábrica y comercio o servicios registrada o presentada en el país de origen según el Artículo 6 del Convenio de París, Gaceta, Diario Oficial del 28 de septiembre de 1979 (p.6). De igual forma se podrá presentar la solicitud de una marca protegiendo varias clases (MULTICLASE).

### **3. Examen de forma**

Presentada la solicitud de registro, el examinador encargado o funcionario del registro de la propiedad intelectual procederá a examinar la solicitud para verificar si cumple los requisitos legales establecidos que exige la Ley, una vez efectuada el examen de forma, el registro ordenara que se publique la solicitud en la Gaceta, Diario Oficial, por una sola vez a costa del interesado.

### **4. Prohibiciones legales de registro**

La solicitud de registro será examinada de conformidad con el artículo 18 de la ley, una vez vencido el plazo para presentar oposiciones y según lo dispuesto en el artículo 133 de la ley, este será realizado por el registrador suplente. El registro deberá examinar la marca cuyo registro se solicita se encuentra comprendida en alguna de las prohibiciones del artículo 7 u 8 de la Ley que tratan sobre la inadmisibilidad por razones intrínsecas y las inadmisibilidad por derecho de tercero, de los hablaremos un poco de cada uno de ellos.

Las solicitudes son denegadas por "motivos relativos" cuando la marca entra en conflicto con marcas ya existentes. La coexistencia de dos marcas idénticas (o muy similares) asignadas al mismo tipo de producto puede confundir a los consumidores. En algunas oficinas de marcas es habitual que al tramitar el registro se investigue la posibilidad de conflicto con marcas existentes, entre las que figuran las marcas famosas no registradas, mientras que otras oficinas sólo hacen la comprobación si la marca es impugnada por terceros una vez publicada la misma. Esta comprobación se realiza por el registro de la propiedad intelectual de Nicaragua y lo hacen de forma espontánea (de oficio) y también a requerimiento de terceros que se hayan opuesto mediante el procedimiento legalmente contemplado.

En ambos casos, si la oficina de registro considera que su marca es idéntica a una existente o tan similar que podría inducir a confusión con productos idénticos o similares, será denegada o invalidada, según corresponda. Por lo tanto, lo mejor es abstenerse de utilizar marcas que puedan causar confusión por su similitud con marcas existentes.

El artículo 7 de la Ley 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece que no podrá ser registrado como marca un signo comprendido en alguno de los casos siguientes:

1. Carecer de suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o servicio al cual se aplica:

Se considera que un signo carece de suficiente aptitud distintiva cuando la marca no está apta para distinguir los productos de una determinada empresa, de los de otra, tal es el caso que dice Bendaña, Guy (2003),

“De las marcas demasiados simples que se forman por una línea, un cuadrilátero, o aquellas excesivamente complejas que únicamente decoran el producto.” (p 23)

2. Sea contraria a la ley, el orden público y la moral;

Esta prohibición tiene que ver con la característica de licitud de la marca; la que ya vimos cuando se desarrolló lo relativo a los caracteres de las marcas en capítulos anteriores.

3. Consista en la forma usual o corriente del producto al cual se aplique o de su envase o acondicionamiento, o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trate;

Doctrinalmente se considera que la forma usual, corriente o necesaria de un producto según Bendaña, Guy, (2003):

“Se da cuando se utiliza la forma usual, como sería el caso de utilizar la forma de pantalones, para proteger pantalones, pero si sería registrable la conformación de un jabón porque a estos pueden dar distintas formas”. (p 24)

4. Consista en una forma o signo usual o una indicación que en el lenguaje común o técnico sea utilizado para designar el producto o servicio el cual se aplica.

Esta prohibición va dirigida a las denominaciones genéricas por ser aquellas que según Rangel Medina, David, (1960):

“Conviene a todas las personas o cosas idénticas o de una misma clase”. (p. 229)

De lo anterior se desprende que el signo será usual en tanto consista en el nombre o forma usual que las personas atribuyen a una cosa determinada.

5. Constituya un signo que designe, o describa o califique las características, cualidades u otros datos correspondientes al producto o servicio que pretende identificar.

Esta prohibición consiste que no podrán ser registradas las marcas cuyos figuras, denominaciones o frases descriptivas que según Bendaña, Guy (2003)

“Evoquen la representación o idea del producto o servicio que se refiere, haciendo alusión directa o inequívoca a los atributos y composiciones de estos, es decir a la especie cantidad, destino, valor, presentación o época de elaboración de los productos o prestación de servicios”. Ejemplo: NUTRILECHE, PRACTISILLA. (p. 145).

6. Los colores aisladamente considerados.

Esta prohibición se refiere a que los comerciantes o industriales no pueden pretender que el registro el uso exclusivo de un solo color, aparte que este no sería lo suficientemente distintivo, por lo que no se puede privar a los demás del uso del color.

No obstante, se puede registrar el uso combinado de colores que utiliza la marca forme parte del registro, tal es el caso de las marcas TOMMY, que distingue los colores rojo, azul y blanco, Coca Cola, utiliza los colores rojo y blanco.

7. Los signos que ofendan o ridiculicen a personas, ideas, religiones o símbolos de cualquier país o de una entidad internacional.

Esta prohibición se da porque sería contraria a la licitud, la marca que ofenda o ridiculice a personas o entidades, ya que de permitirse su registro se estaría faltando a la moral y las buenas costumbres.

8. 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.

Como se vio en los caracteres de las marcas, la veracidad es un requisito que toda marca debe contener, al indicar la verdad sobre la procedencia geográfica u origen del producto, la naturaleza, cualidades etc.

Por tal razón el registro prohíbe que se usen marcas receptivas, cuando esta haga alusión a una cualidad o característica que el producto presenta.

9. Consista en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el Artículo 3, párrafo segundo de la presente Ley;

Esta prohibición establece que una indicación geográfica puede constituir una marca cuando no confunda sobre el origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios a los cuales se aplicara la marca, de otra forma no podrán constituirse como marcas las palabras que hagan alusión mediante el nombre, expresión o signo de un país, región, localidad o lugar determinado.

10. 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;

De esta prohibición nos hable Rangel Medina, David (1960)

“Que los signos, marcas, contraseñas o objetos adoptados por un estado desempeñan una función de autenticación pública, que en la vida de un estado tienen extraordinaria importancia”. (p 45)

11. 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;

Esta prohibición es relativa por cuanto se puede hacer uso de estos signos para constituir marca, siempre que el interesado obtenga la autorización de la autoridad competente.

12. 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;

Nuestra legislación prohíbe que se registren como marcas los nombres técnicos de los productos, por tal razón es prohibido el registro del nombre o de una denominación dada una variedad vegetal protegida tanto en el país como en el extranjero, por el derecho que puede tener el tercero sobre dicha variedad vegetal.

13. 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;

Esta prohibición no se debe llevar al extremo dice JalifeDaher, Mauricio (1999)

“Considera como elemento fundamental para negar el registro de la marca, cuando estas simplemente guarden relación con monedas o billetes pero no la reproducción total de la misma.” (p 35)

14. 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.

Esta prohibición surge en virtud de evitar que la persona que pretenda inscribir una marca en el registro no se vaya atribuir derechos o privilegios mediante el empleo de condecoraciones o medallas oficialmente reconocidas que no le correspondan.

No obstante, un signo podrá ser registrado como marca cuando la persona que solicita el registro o su causante la hubiese estado usando en el país y, por efecto de tal uso el signo ha adquirido suficiente aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen genéricos o descriptivos, o de uso común o necesario en el comercio.

Todas estas prohibiciones van encaminadas al interés público, contraria a las prohibiciones del artículo 8 de la Ley, que son todas las prohibiciones relativas por la que quedara a la disposición de un tercero perjudicado el ejercer el derecho para oponerse al registro con tal de hacer prevalecer su derecho sobre una marca determinada.

**De esta forma las marcas inadmisibles por derechos de tercero, de conformidad con el artículo 8 de la Ley, son:**

1. 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.

Para Bendaña, Guy (2003; p 28) para que opere esta prohibición se requieren dos requisitos, a saber:

1. La identidad del signo
2. La identidad de los productos
3. 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.

Esta es el hecho de que el público pueda creer que ambas marcas pertenecen a una misma empresa.

4. 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.

Esta prohibición tiende a evitar la posibilidad de que en el registro se de una marca sobre la cual un tercero tenga derecho, cuando esta sea idéntica o semejante al nombre de un establecimiento cuya actividad se fundamente o se base en la comercialización de productos que sean iguales o idénticos para los cuales pretende registrar la marca, de esta forma se producirá una confusión entre el público consumidor y se causaría un daño al titular del nombre comercial.

5. 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.

Esta prohibición consiste en proteger aquellos signos distintivos, entre ellos las marcas que han sido adquiridas como notorias, de tal modo de que sin estar registradas en el país, son protegidas por su condición de notoriedad.

6. 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.

Al igual que al nombre la firma constituye la representación gráfica de una persona, a través de su impresión o digitalización en documentos con su

puño y letra, de su nombre y apellido o de un conjunto ordenado de signos, con lo que manifiesta si conformidad o no con algo.

Sobre los seudónimos se comprende protección a estos, al igual que al nombre y firma, se da por la ley 312, ley de derechos de autor y derechos conexos, publicada en la Gaceta, Diario oficial No 70 del 16 de abril del 2001; artículo 6, establece que se presumirá autor de una obra, salvo prueba lo contrario a quien comparezca como tal en la obra mediante su nombre, firma, seudónimo, iniciales o signos que lo identifiquen.

Esta prohibición hace referencia a los títulos, sin especificar la clase de título, pues bien entendemos se trata de aquellas menciones que sirvan para honrar a una persona, lo que podría ser el caso de los títulos de nobleza, que son la adición al nombre, así estos no tienen carácter de una marca complementaria de identidad.

7. 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.

Esta prohibición esta en concordancia del artículo 130 del código de comercio que dispone que la razón social o denominación de cada sociedad, tienen una carácter distintivo, respecto a cualquier otra o constituyan una propiedad suya que no puede ser adoptada por otra.

Este articulo lo que plantea es: que se considera como exclusivo de una sociedad, la razón social o denominación de la misma como persona jurídica; de tal forma que se obtiene la exclusividad sobre ella, por lo que impide al registro de marca que lleven consigo alguno de los elementos que vayan afectar la imagen o el prestigio de una sociedad.

8. Cuando el signo contenga una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, o cuando pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación, o implicara un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

Este consiste que si no existe riesgo de confusión o de asociación con la denominación o no implique un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen como marca.

9. 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.

Esta prohibición consiste que será aplicable en aquellas obras que aun pasando al dominio público siguen siendo famosas, por ej: la pintura de la mona lisa de Leonardo Da Vinci que pretenda distinguir productos de la clase 3 como cosméticos.

10. 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.

Esta prohibición protege el derecho de uso que tiene una marca que aunque no se haya registrado, se ha hecho uso de buena fe en el comercio dándole por ende preferencia respecto a un tercero que pretenda ser titular de ella a través de su registro.

Todo lo anterior son las consideraciones que el registrador debe tomar en cuenta en el examen de fondo de la marca, para así otorgar u objetar un registro.

Por tal razón una vez realizado el examen de fondo a la solicitud, el registro emitirá una resolución sobre el caso, este será notificado al solicitante y de conformidad con el artículo 67 de la Ley, podrá ser personal o por medio de cedula a la dirección indicada o por medio de nota que podrá enviarse por correo certificado o cualquier otro medio, corriendo los términos desde el día siguiente hábil a la recepción de la notificación por el interesado.

Cuando el registro encuentre que la marca se encuentra comprendida en alguna de las prohibiciones, la notificación indicara las razones de la objeción al registro, de tal forma el solicitando deberá responder dentro del plazo de dos meses contados a partir de la notificación.

De no responder el solicitante el plazo estipulado, o bien este responde pero no satisface los requisitos de concesión del registro, el registro de la misma será denegada por medio de resolución motivada.

En el caso de la objeción se ve una doble actuación del registro como juez y parte ya que el solicitante contestara la objeción será el mismo registró quien resolverá pudiendo contradecir con una nueva resolución la objeción anterior que el mismo emitió y admitir el registro de la marca.

Contra esa resolución que deniega la solicitud, de conformidad al artículo 89 de la Ley, podrá interponer dentro de tres días hábiles contados desde la notificación, el recurso de apelación ante el registro, para que sea resuelto por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.

También se puede dar el caso que el registro niegue el registro porque en el examen de fondo se encontró que la solicitud afecta a alguno de los productos, en este caso, el registro solo denegara para esos productos o servicios o bien concederá el registro con una limitación expresa para determinados productos o servicios, dicha limitación de conformidad con el artículo 29 del reglamento de la Ley, se podrá hacer mediante sustitución de los productos o servicios por otros

más específicos, o bien mediante una renuncia expresa respecto a la aplicación o uso de la marca respecto a ciertos productos o servicios.

## **5. Aviso de publicación**

A partir de la publicación de la solicitud en la Gaceta diario Oficial se contarán dos meses para efectos de oposición para hacer saber a las personas o empresas, y estas oponerse a la presente solicitud. De conformidad con el artículo 15 y 16 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, en el mismo se ordena el pago de la tasa básica por la presentación de la solicitud el pago de la misma deberá de realizarse dentro de dos meses a partir de notificado el mismo, de lo contrario se tendrá como abandonada de pleno derecho y se archivara de oficio.

En el caso de que exista algún defecto en la documentación presentada, se comunicarán éstos al solicitante para que los subsane en el plazo de dos meses, si el defecto observado se refiere a los datos mínimos para obtener una fecha de presentación).

Para efectos de admisión de la solicitud de registro las tasas establecidas en el artículo 95 de la ley son:

1. \$ 100.00 Por solicitud de registro de una marca en una clase la tasa básica.
2. \$50.00 adicionales cuando la solicitud proteja más de una clase, a esta se llama tasa complementaria.

## **6. Modificación de solicitud en trámite**

El Arto 12 de la ley establece la posibilidad para el solicitante del registro de una marca, que en cualquier momento del trámite puede modificar o corregir la solicitud, reduciendo lo limitando los productos o servicios de la solicitud inicial, de tal forma que no podrá realizar cambio alguno en el signo o una ampliación de la

lista de productos o servicios, esta modificación o corrección de la solicitud en trámite devengara una tasa establecida de conformidad con el artículo 95 de la ley que son 30 dólares. El pedido de la modificación contendrá lo siguiente:

1. Datos generales del solicitante o titular, o del apoderado o representante en su caso.
2. Indicación de la solicitud o solicitudes objetos de modificación
3. Indicar de forma clara y precisa la o las modificaciones
4. Relación de documentos anexos que prueban la modificación
5. Lugar de notificaciones
6. Firma del apoderado o solicitante.

#### **7. Desistimiento De La Solicitud De Registro En Trámite**

Cualquier persona que hubiere presentado una solicitud ante el registro podrá desistir de ella cualquiera que sea el estado de su trámite, dicho desistimiento, según el arto 24 del reglamento, deberá contener:

1. Datos y generales del solicitante, titular, representante o apoderado
2. Indicación de la solicitud o solicitudes objeto de desistimiento, No de expediente, clasificación, lugar para oír notificaciones, nombre y firma del solicitante.
3. El registro de la propiedad intelectual procederá a emitir mediante auto dando lugar al desistimiento solicitado.

#### **8. Certificación**

Admitido el registro de la marca, según el artículo 30 del reglamento de la Ley se procederá a su inscripción la cual deberá contener:

1. El número de Registro de la Marca, Nombre Comercial, Emblema o Señal de Publicidad.
2. La fecha de la Resolución por la cual se concedió el Registro.
3. La fecha de Vencimiento del Registro de la Marca, que se determinará a partir de la fecha de resolución por la cual se concedió el Registro de Marca.
4. El nombre y la dirección del titular
5. El lugar de constitución y domicilio del titular, cuando fuese una persona jurídica, así como el nombre del apoderado en el país, cuando lo hubiera.
6. El número y la fecha de la solicitud de Registro de Marca, Nombre Comercial, Emblema o Señal de Publicidad.
7. La marca registrada cuando fuese denominativa, sin grafía, forma ni colores especiales.
8. Reproducción de la marca registrada cuando fuese denominativa con grafía, forma, colores especiales, figurativa, mixta, tridimensional, con o sin color.
9. La lista de los productos y servicios para los cuales se usa o se usara la marca, agrupados por clases conforme a la Clasificación internacional de Productos y Servicios, con indicación del número de cada clase.
10. La fecha de inscripción de la marca en el Registro respectivo y la firma autógrafa del Registrador o del Registrador Suplente en su caso, del Secretario, el sello del Registro y Timbres de Ley.

Realizada la inscripción, de conformidad con el artículo 19 de la Ley, se entregara al titular el correspondiente certificado de inscripción, en el que constara la correspondiente titularidad y vigencia de la marca, este certificado contendrá los mismos requisitos de la inscripción e ira firmado autógrafa por el registrador o registrador suplente en su caso, y la firma del secretario, también contendrá el sello del registro de la propiedad intelectual, Dirección de Marcas y los timbres de ley.

## **9. Duración y renovación**

El registro de marca tiene una duración de diez años contados desde la fecha en que es concedido, y puede ser renovado indefinidamente por períodos iguales, es decir cada 10 años.

Para renovar la marca se podrá hacer por sola manifestación de la voluntad del solicitante, si no se renueva, la marca deja de estar protegida.

Para renovar una marca extranjera se deberán de enviar los datos de la marca a ser renovada, denominación, No de registro, Folio, Tomo, Clase, etc. De igual forma el poder especial apostillado en el país de origen.

El período de renovación solo podrá referirse a un registro, y deberá presentarse dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación correspondiente, durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena.

De conformidad con el artículo 95 de la Ley, las tasas para renovar una marca es:

1. Tasa por renovación de una marca \$100.00
2. Periodo de Gracia(es decir cuando se presenta en extra tiempo(6 meses posterior a su vencimiento) \$50.00
3. Por clase complementaria o adicional \$100.00

Cuando se deseara reducir o limitar los productos o servicios comprendidos en el registro que se renueva, una lista de los productos o servicios conforme a la reducción o limitación deseada; en todo caso los productos o servicios se agruparán por clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, indicando el número de cada clase; y, la renovación del registro de una

marca produce efecto desde la fecha de vencimiento del registro anterior, aun cuando la renovación se hubiese pedido dentro del plazo de gracia.

Cumplidos los requisitos previstos en el presente artículo, el Registro de la Propiedad Intelectual inscribirá la renovación sin más trámites. La renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación, esta será asentada en tomo y folio de la marca, describiendo al margen del mismo la renovación.

**Modificación en la Renovación:** Artículo 23 de la Ley, Con ocasión de la renovación no se podrá introducir ningún cambio en la marca ni ampliar la lista de los productos o servicios amparados por el registro, pero se podrá reducir o limitar dicha lista. La inscripción de la renovación mencionará cualquier reducción o limitación en la lista de los productos o de los servicios que la marca distingue.

## **10. Corrección y Limitación del Registro**

El Artículo 24 de la Ley dice, El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se modifique el registro para corregir algún error. No se admitirá la corrección si ella implicara un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro.

El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se reduzca o limite la lista de productos o servicios cubiertos por el registro. Cuando apareciera inscrito con relación a la marca algún derecho en favor de tercero, la reducción o limitación sólo se inscribirá previa presentación de una declaración escrita del tercero con firma certificada notarialmente, en virtud de la cual consiente en tal reducción o limitación.

El pedido de corrección, reducción o limitación del registro devengará la tasa establecida.

## **División del Registro**

El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se divida el registro de la marca a fin de separar en dos o más registros los productos o servicios contenidos en el registro inicial.

Efectuada la división, cada registro separado será independiente pero conservará la fecha de concesión y de vencimiento del registro inicial. Sus renovaciones se harán separadamente.

El pedido de división devengará la tasa establecida.

## **11. Terminación del Registro de La Marca**

De conformidad al Artículo 34.A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente declarará la nulidad del registro de una marca, en la vía judicial correspondiente si éste se efectuó en contravención de algunas de las prohibiciones previstas en los Artículos 7 y 8 de la presente Ley. Tratándose de algún incumplimiento del Artículo 7 de esta Ley, la nulidad también podrá ser pedida por una autoridad competente. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hayan dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando las causales de nulidad solo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

Un pedido de nulidad fundado en una contravención del Artículo 8 de la presente Ley, deberá presentarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro impugnado. La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

Una acción de nulidad fundada en el mejor derecho de un tercero para obtener el registro de una marca, solo puede ser interpuesta por la persona que reclama tal derecho. Procederá una acción de nulidad si el interesado no hubiese hecho oposición en su oportunidad.

El Artículo 35 habla de la Cancelación por Generalización de la Marca.

A pedido de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca o limitará su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

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

1. La necesidad de que los competidores usen el signo en vista de la ausencia de otro nombre o signo adecuado para identificar o designar en el comercio al producto o al servicio respectivo;
2. El uso generalizado de la marca, por el público y en los medios comerciales, como signo común o genérico del producto o del servicio respectivo; y,
3. El desconocimiento por el público de que la marca indica un origen empresarial determinado.

Siguiendo lo mencionado con respecto a las cancelaciones. El Artículo 36 de la Ley habla de la Cancelación del Registro por Falta de Uso de la Marca.

A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de una marca, la autoridad judicial competente, cancelará el registro de una marca cuando ella no se hubiera puesto en uso durante los tres años ininterrumpidos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos tres años contados desde la fecha del registro inicial de la marca en el país.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá pedirse al contestar una objeción del Registro, o en un procedimiento de oposición, de anulación o de infracción, cuando la objeción o la acción se sustentaran en una marca registrada pero no usada conforme a esta Ley. La cancelación será resuelta por autoridad que conozca del procedimiento o de la acción correspondiente.

Cuando el uso de la marca se iniciara después de transcurridos tres años contados desde la fecha de concesión de su registro en el país, tal uso sólo impedirá la cancelación del registro si se hubiese iniciado al menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.

Cuando la falta de uso sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá reduciendo o limitando la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

De la Definición de Uso de la Marca, del cual encontramos lo siguiente.

Lo previsto en el Artículo 37 de la Ley, nos habla que para efectos de la acción de cancelación del registro por falta de uso, se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate

y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. También constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

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

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el Registro; sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada solo respecto de detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que él confiere.

De conformidad con el artículo 38 de la Ley, nos habla de las Disposiciones Relativas al Uso de la Marca.

No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando ésta se debiera a motivos justificados.

Se reconocerán como motivos justificados de la falta de uso de una marca los que resulten de circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.

El artículo 40 nos habla de la renuncia, esta se realiza a pedido del titular de la marca quien por escrito pedirá la cancelación del registro. El escrito debe contener los datos generales del solicitante, el número de registro objeto de la cancelación, la clase, relación de documentos adjuntos si los hay, lugar para oír notificaciones y el nombre y firma del solicitante, el comprobante de pago de la tasa establecida.

## **12.Regulaciones específicas para: Marcas Notorias, de Certificación y Colectivas.**

### **Marca notoria:**

La marca notoria es la de gran reputación y trasciende los límites del carácter de la especialidad de las marcas. Su estudio y protección se ha intensificado desde la adhesión de nuestro país al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y los Tratados de Libre Comercio a los que me referí anteriormente.

### **Marcas de Certificación:**

Nuestra Ley 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos estable en el Capítulo II de la Ley, serán aplicables a las marcas de certificación, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este Capítulo.

Para Bendaña, Guy (2003),

“Cumple únicamente con la indicación de la función indicadora de calidad tanto en la esfera socioeconómica como jurídica pues el arto 52 de la ley impone al titular de la marca el deber de controlar la calidad de los productos o servicios distribuidos bajo dicha marca”.( p. 55)

El artículo 2 de la ley, dice: Marca de certificación es la aplicada a los productos o servicios cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca, esto nos dice que ambas definiciones son atribuibles a la calidad del producto que es designado en ella y que en cierta forma indica al consumidor su adquisición, dándole valor agregado al producto marcado y la posibilidad e ingresar a mercados internacionales.

### **Titularidad de la Marca de Certificación.**

Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución nacional o extranjera, de derecho privado o público, o un organismo estatal, nacional, regional o internacional competente para realizar actividades de Certificación de calidad.

Con respecto a esto el titular de la marca tendrá la potestad a diferencia de la marca colectiva de autorizar el uso de la marca a cualquier persona siempre que el producto ofrecido por ella cumpla con las condiciones y estándares de calidad establecidos en el reglamento de uso por el titular de la marca, esto implica que la marca de certificación no podrá emplearse a productos o servicios generados, prestados o comercializados por el propio titular de la marca artículo 54 de la ley.

### **Formalidades para el Registro.**

La solicitud de registro de una marca de certificación debe acompañarse de un reglamento de uso de la marca que fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera en que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El reglamento será aprobado por la autoridad administrativa que resulte competente en función del producto o servicio de que se trate, y se inscribirá junto con la marca.

### **Duración del Registro.**

El registro de una marca de certificación vencerá a los diez años contados desde la fecha de su concesión. Cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese un organismo estatal el registro tendrá duración indefinida, extinguiéndose con la disolución o desaparición del titular. En los demás casos el registro estará sujeto a renovación.

El registro de una marca de certificación podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.

### **Uso de la Marca de Certificación.**

El titular de una marca de certificación autorizará el uso de la marca a cualquier persona cuyo producto o servicio, según fuese el caso, cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca.

La marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

### **Gravamen y Transferencia de la Marca de Certificación.**

Una marca de certificación no podrá ser objeto de ninguna carga o gravamen, ni de embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial.

Una marca de certificación sólo podrá ser transferida con la entidad titular del registro. En caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación podrá ser transferida a otra entidad idónea, previa autorización de la autoridad gubernamental competente.

### **Marcas Colectivas**

Las marcas colectivas se definen como signos que distinguen la procedencia geográfica, el material, el modo de fabricación, la calidad u otras características comunes de los productos o servicios de distintas empresas que utilizan la marca colectiva.

El titular puede ser una asociación a la que pertenezcan dichas empresas o cualquier otra entidad, incluidas las instituciones públicas o las cooperativas. La mayoría de los países exige que la solicitud de marca colectiva vaya acompañada de una copia de las normas que rigen el uso de la marca colectiva y no permiten la concesión de licencias en relación con este tipo de marcas.

Para el registro de marca colectiva nuestra ley establece que es el mismo procedimiento de inscripción que para las otras pero con algunas diferencias relativas en cuanto a:

Junto con la solicitud deben presentarse 3 ejemplares del reglamento de uso elaborado por la entidad colectiva mediante el cual se gobierna la marca. Así mismo se indicara que el objeto es una entidad colectiva y se realiza un examen el cual incluirá la verificación de los requisitos del reglamento del empleo, que precisara las características comunes a los productos o servicios para los cuales se usara la marca, condiciones bajo las cuales se podrá emplear y por supuesto los nombres de la personas autorizadas a usar la misma.

Una vez realizado el examen, la marca colectiva será inscrita en el libro de inscripciones y se incluirá en el mismo copia del reglamento de empleo de la marca.

### **13. Transferencia y Licencia De Uso De La Marca**

#### **Transferencia de la marca.**

El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. La transferencia debe constar por escrito. Para que la transferencia surta efectos frente a terceros, la misma deberá inscribirse ante el Registro. Dicha inscripción devengará la tasa establecida.

El derecho sobre una marca podrá transferirse independientemente de la empresa o de la parte de la empresa del titular del derecho, y con respecto a uno, algunos o todos los productos o servicios para los cuales está inscrita la marca. Cuando la transferencia se limitara a uno o algunos de los productos o servicios, se dividirá el registro abriéndose uno nuevo a nombre del adquirente.

A pedido de una persona interesada o de una autoridad competente, podrá anularse una transferencia y su correspondiente inscripción si el cambio en la titularidad del derecho fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de

asociación respecto a la procedencia empresarial de los productos o servicios respectivos.

### **Contenido de la Solicitud de Inscripción de Traspaso.**

Para obtener la inscripción del traspaso de una marca, nombre comercial, señal o expresión de propaganda, el interesado deberá presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial una solicitud que contendrá:

1. Designación precisa de la autoridad a quien se dirige;
2. El nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del propietario y del adquirente de la marca, nombre comercial, señal o expresión de propaganda y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal, en su caso;
3. Indicación de la marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda que es objeto del traspaso y del número, tomo, folio y fecha del asiento en que aparece inscrita;
4. Título por el cual se verifica el traspaso;
5. Apartado postal o dirección exacta, en la ciudad en que está ubicado el Registro de la Propiedad Industrial, para recibir notificaciones;
6. Expresión concreta de lo que se pide; y
7. Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante o del mandatario o representante legal, según el caso.

La solicitud a que se refiere el presente artículo podrá ser hecha por el cedente y el cesionario simultáneamente, o por una sola de las partes.

### **Documentación Requerida.**

Con la solicitud a que se refiere el artículo anterior, se presentarán:

- a) El poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciera por medio de mandatario salvo que la personería de éste estuviera ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el motivo de su presentación y el número del expediente en el cual consta. Cuando el interesado lo considere conveniente podrá pedir que el poder se razone en los autos y se le devuelva;
- b) Constancia de haber pagado los derechos que corresponden según el Artículo 95;
- c) El documento por medio del cual se hubiera formalizado el traspaso, debidamente autenticado y legalizado;
- d) Tres facsímiles del signo distintivo que aparezca inserto en el Libro de Inscripciones u otro medio correspondiente o en el Libro de Modelos u otro medio correspondiente, si lo hubiere.

### **Resolución.**

Si la solicitud presentada estuviera en regla, el Registrador dictará sin tardanza resolución dando por efectuado el traspaso y mandando que se hagan las anotaciones marginales pertinentes y que se copie la resolución en el Libro de Resoluciones u otro medio correspondiente. Entrega del Certificado. Efectuados los trámites correspondientes, el Registrador extenderá y entregará al cesionario un Certificado.

### **Licencia de Uso de Marca.**

Una licencia de marca vendrá enmarcada por las propias características del registro de marca, es decir, por el territorio que contempla, el tiempo que permanezca en vigor (10 años renovables por iguales periodos indefinidamente) y los productos o servicios que identifica.

Cabe destacar que pueden ser objeto de licencia tanto una solicitud de marca como una marca concedida. Esta segunda opción es la más recomendable pues presentar una mayor garantía al haber sido superados todos los requisitos y trámites administrativos.

La licencia de una marca puede otorgarse:

1. Sobre la totalidad o sobre parte de los productos o servicios para los que está registrada;
2. Sobre la totalidad o parte del territorio que contempla.
3. Además la licencia de marca puede ser:
4. Exclusiva: cuando se indica de forma explícita que se autoriza el uso de la marca únicamente a quien se le licencia quien tendrá además legitimación activa para defender el derecho de la marca.
5. No exclusiva: cuando el uso se permite o puede permitirse a varios personalidades de forma simultánea incluida el propio titular de la marca.

Según la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en el Arto 32 y 114 dice: El titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro podrá conceder por escrito a un tercero licencia 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 sus licencias.
- 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.

#### **14. Competencia Desleal, Medidas Cautelares y Medidas ttransfronterizas.**

##### **Competencia Desleal**

Se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella que sea contrario a los usos y prácticas honestos en materia comercial.

La palabra competencia tiene un alcance mayor que la concurrencia de los empresarios en el mercado. Existe la competencia en los deportes, en el campo profesional y aun en el amor. Aquí nos referiremos a la concurrencia empresarial en el mercado.

En cuanto a las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho sobre marcas, tema de mucha importancia en la actualidad debido a los Tratados de Libre Comercio, que el autor aborda con amplitud y claridad.

El Convenio de París la define como todo acto de concurrencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial (Arto. 10 bis). para los efectos del Convenio Centroamericano se entiende por competencia desleal todo acto o hecho engañoso que como los que contempla el artículo 66, se realice con la intención de aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de las mismas o del público consumidor. Para ello hablare de los actos de competencia desleal.

## **Actos de Competencia Desleal Vinculados a la Propiedad Industrial.**

Constituyen actos de competencia desleal entre otros los siguientes:

1. Actos capaces de crear confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos.
2. El uso o propagación de indicaciones o alegaciones falsas capaces de denigrar o de desacreditar a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos.
3. El uso o propagación de indicaciones o alegaciones, o la omisión de informaciones verdaderas, cuando ello sea susceptible de inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos.
4. La utilización de un producto comercializado por un tercero para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir servilmente ese producto a fin de aprovechar en forma parasitaria y con fines comerciales los resultados del esfuerzo o de los prestigios ajenos.
5. e) El uso como marca de un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Artículo 7 literales b), h), i), j), k), l), m), n) y o) de la presente Ley.
6. f) El uso en el comercio de un signo cuyo registro esté prohibido conforme el Artículo 8 literales b), d), e), g), y h) de esta Ley.
7. g) Usar en el comercio un signo idéntico similar al utilizado previamente de buena fe, por un tercero quien no lo pudo registrar por estar incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en el Artículo 7, literales e) y f).
8. h) Usar en el comercio una expresión o señal de propaganda que se utilice en relación con los mismos productos o servicios que distingue otra expresión debidamente protegida.
9. Usar en el comercio en relación con un producto una denominación de origen falsa o engañosa, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee una traducción de la denominación o se la use

acompañada de expresiones como “tipo”, “género”, “manera”, “imitación” u otras análogas.

### **Acción Contra un Acto de Competencia Desleal.**

Cualquier persona interesada podrá pedir al tribunal competente la constatación y declaración del carácter ilícito de un presunto acto de competencia desleal.

Cualquier persona interesada podrá iniciar una acción contra un acto de competencia desleal. Además de la persona directamente perjudicada por el acto, podrá ejercer la acción cualquier asociación u organización representativa de algún sector profesional, empresarial o de los consumidores, cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.

Las disposiciones de los Artículos 97, 98, 99 y 102, de la presente Ley, son aplicables, en cuanto corresponda, a las acciones civiles o penales que se inicien contra actos de competencia desleal. También son aplicables las disposiciones pertinentes del derecho común relativas al acto ilícito.

### **Prescripción de la Acción por Competencia Desleal.**

La acción por competencia desleal prescribe a los dos años contados desde que el titular tuvo conocimiento del acto de competencia desleal, o a los cinco años contados desde que se cometió por última vez el acto, aplicándose el plazo que venza primero.

### **Medidas cautelares**

Para ejercer la adopción de Medidas Cautelares se realizara de la siguiente forma. Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de un derecho previsto en la Ley podrá pedir a la autoridad competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

De conformidad con el artículo 143 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Podrán ordenarse las siguientes medidas cautelares, entre otras:

- a) La cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción.
- b) El embargo o el secuestro de los productos, envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales que ostenten el signo objeto de la presunta infracción, y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.
- c) La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior.

#### **Garantías y Condiciones en Caso de Medidas Cautelares.**

Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar y la existencia del derecho infringido, y presente pruebas que permitan presumir fehacientemente la comisión de la infracción o su inminencia, y que la demora en aplicar la medida causará un daño irreparable o mayor. La medida no se ordenará si quien la pide no diera caución o garantía suficiente a criterio del juez.

Quien pida una medida cautelar respecto de mercancías determinadas deberá dar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa de las mercancías para que puedan ser identificadas y reconocidas con facilidad.

El solicitante de medidas cautelares responderá por los daños y perjuicios resultantes de su ejecución si las medidas caducaran, quedaran sin efecto o fuesen revocadas por acción u omisión del solicitante, o si posteriormente se determina que no hubo infracción o inminencia de infracción a un derecho de propiedad industrial.

## **Medidas transfronterizas**

La Base Legal de las Medidas en Frontera se encuentra establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC, en la Parte III Sección IV que consta de diez artículos comprendidos entre el 51 al 60.

El procedimiento se inicia de oficio o a instancia de la parte interesada, mediante “Demanda” que deberá contener una descripción suficientemente detallada de las mercancías y que acredite la titularidad del Derecho infringido, así como las pruebas suficientes que permitan deducir la presunción grave del Derecho infringido. Paralelamente, se le podrá exigir al demandante una “Fianza o Garantía” para prevenir eventuales abusos o daños al importador o al propietario de la mercancía.

El objeto esencial del procedimiento consiste en la SUSPENSIÓN del despacho de aduana de las mercancías que supongan infracciones de los derechos de propiedad intelectual, la misma que no podrá exceder de 10 días hábiles, durante los cuales deberá iniciarse el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto. Debe considerarse que las autoridades competentes están facultadas para exigir al demandante, cuando resultase infundado su reclamo, el pago de una adecuada indemnización a favor del importador, del consignatario y del propietario de las mercancías en el supuesto de retención infundada de las mismas.

De otro lado, los Estados Miembros deberán además establecer mecanismos que permitan a las autoridades competentes ofrecer al titular del derecho la posibilidad de inspeccionar las mercancías, con el fin de fundamentar sus reclamos, todo ello sin perjuicio de la información confidencial.

Cuando hablamos de medidas en la frontera nos referimos a la supervisión de toda aquella mercancía que entra y sale del territorio nicaragüense que sin

consentimiento esta importándose, un fenómeno poco común pero que si se aplica rigurosamente en las fronteras, rol que lo desempeñan funcionarios de la Aduana encargados de este proceso en específico. Hablare un poco de esto.

### **Competencia de las Aduanas.**

Las medidas cautelares u otras que deban aplicarse en la frontera se ejecutarán por la Autoridad de Aduanas, sean Aéreas, Marítimas o Terrestres, al momento de la importación, exportación o tránsito de los productos infractores y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.

### **Suspensión de Importación o Exportación.**

El titular de un derecho protegido por esta Ley, que tuviera motivos fundados para suponer que se prepara la importación o la exportación de productos que infringen ese derecho, podrá solicitar al juez competente que ordene a la Autoridad de Aduanas suspender esa importación o exportación al momento de su despacho. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que se dicte las condiciones y garantías aplicables a las medidas cautelares.

Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, el juez ordenará; o denegará la suspensión y lo comunicará al solicitante.

Quien solicite las medidas en la frontera deberá dar a las Autoridades de Aduanas las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa de las mercancías para que puedan ser identificadas y reconocidas con facilidad.

Ejecutada la suspensión, la Autoridad de Aduanas lo notificará inmediatamente al importador o exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.

### **Del proceso de duración de la Suspensión.**

Si transcurrieran diez días hábiles contados desde que la suspensión se notificó al solicitante de la medida sin que éste hubiese comunicado a la Autoridad de

Aduanas que se ha iniciado la acción judicial sobre el fondo del asunto, o que el juez ha dictado medidas cautelares para prolongar la suspensión, ésta será levantada y se despacharán las mercancías retenidas. En casos debidamente justificados ese plazo podrá ser prorrogado por diez días hábiles adicionales.

Cuando la suspensión fuese ordenada como medida cautelar, será aplicable el plazo previsto para tales medidas. Iniciada la acción judicial sobre el fondo, la parte afectada por la suspensión podrá recurrir al juez para que reconsidere la suspensión ordenada y se le dará audiencia a estos efectos. El juez podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.

El solicitante de medidas en la frontera responderá por los daños y perjuicios resultantes de su ejecución si las medidas se levantaran o fuesen revocadas por acción u omisión del solicitante, o si posteriormente se determina que no hubo infracción o inminencia de infracción a un derecho de propiedad industrial.

### **Derecho de Inspección e Información.**

A efectos de justificar la prolongación de la suspensión de las mercancías retenidas por las Autoridades de Aduanas, o para sustentar una acción de infracción, el juez permitirá al titular del derecho inspeccionar esas mercancías. Igual derecho corresponderá; al importador o exportador de las mercancías. Al permitir la inspección, el juez podrá disponer lo necesario para proteger cualquier información confidencial, cuando fuese pertinente.

Comprobada la existencia de una infracción, se comunicará al demandante el nombre y dirección del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías y la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión.

### **Medidas contra Productos Falsos.**

Tratándose de productos que ostenten marcas falsas, que se hubieran incautado por las Autoridades de Aduanas, no se permitirá, salvo en circunstancias excepcionales, que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

### **1. Acción Contra el Uso de un Signo Notorio.**

El legítimo titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir a terceros el uso del signo, y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan. Ese titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el Artículo 26 de la presente ley.

### **2. Determinación del Uso no Autorizado.**

Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido, el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo susceptible de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplica el signo notoriamente conocido.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular o legítimo poseedor del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios.
- b) Daño económico o comercial injusto al titular o legítimo poseedor del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo.
- c) Aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o del renombre de su titular o legítimo poseedor.

Se entenderá que hay uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido cualquiera que fuese el medio de comunicación empleado, incluso cuando se use como nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica.

La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular o legítimo poseedor del signo haya tenido conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.

### **3. Relevancia de la Mala Fe.**

Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de una marca notoria, se deberá tomar en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de esa marca.

### **4. Reivindicación**

Si el registro de un signo distintivo se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicar su derecho ante la autoridad judicial competente, a fin que le sea transferida la solicitud en trámite o el registro concedido, o que se le reconozca como solicitante o cotitular del derecho. En la misma acción podrá demandar la indemnización de daños y perjuicios.

En esta caso el titular de un derecho protegido por la ley, puede entablar acción judicial contra cualquier persona que realice sin su consentimiento un acto que

implique una infracción de ese derecho, esta acción prescribirá, según el arto 100 de la Ley, a los dos años contados a la fecha que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los 5 años desde que se cometió por última vez la infracción, cabe mencionar que no solo el titular puede ejercitar esta acción, sino también pueden hacer uso de ella las asociaciones, sindicatos, federaciones u otras entidades representativas de las industrias, productores u comerciantes, siempre que estuvieren legitimados para estos efectos, a la par de esta acción u antes de iniciarla se pueden pedir medidas cautelares con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o preservar pruebas o asegurar la efectividad de la acción.

## **5. Acciones por Infracción de un Derecho Protegido**

El Ordenamiento jurídico protege las creaciones intelectuales de una manera amplia y relativamente indeterminada, en la medida en que establece una tipificación de las facultades patrimoniales y morales del derecho de autor, pero al mismo tiempo reconoce un derecho exclusivo de explotación.

### **Medidas en Acción de Infracción.**

En una acción por infracción de un derecho protegido por esta Ley podrá ordenarse una o más de las siguientes medidas, entre otras:

1. La cesación de los actos que constituyen la infracción.
2. La indemnización de daños y perjuicios.
3. El embargo o el secuestro de los productos infractores, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción, y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.
4. La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c).

5. La atribución en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios.
6. Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c).
7. La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, no bastará la supresión o remoción de la marca para permitir que se introduzcan esos productos en el comercio, salvo en caso excepcional debidamente calificado por el juez, o que el titular de la marca hubiera dado su acuerdo expreso.

Los productos que ostenten signos distintivos ilícitos, el material de publicidad que haga referencia a esos signos y los materiales y medios que se hubieren usado para cometer una infracción, serán retenidos o decomisados por las autoridades competentes de aduanas o de policía, según correspondiera, en espera de los resultados del proceso correspondiente.

El juez podrá, en cualquier momento del proceso, ordenar al demandado que proporcione las informaciones que tuviera sobre las personas que hubiesen participado en la producción o comercialización de los productos o servicios materia de la infracción.

## **6. Cálculo de la Indemnización de Daños y Perjuicios.**

La indemnización de daños y perjuicios se calculará en función de los criterios siguientes, entre otros:

1. El lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
2. El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;
3. El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

## **7. Sanción Penal**

En el campo penal se deduce que si los afectados con la violación de los derechos garantizados por los preceptos sobre Propiedad Intelectual no acuden oportunamente ante las autoridades competentes con su denuncia o acusación en demanda del trámite y aplicación de las normas penales vigentes porque se consideran satisfechos en sus reclamaciones solamente mediante la ejecución periódica de medidas cautelares o la eventual suscripción de arreglos extrajudiciales, este hecho no significa que la legislación tipificadora y sancionadora no sea la adecuada porque, además, la eficacia de las normas protectoras depende de otros factores como el litigio oportuno y adecuado y la decisión judicial, así mismo, oportuna y jurídicamente acertada.

El Artículo 293 del Nuevo Código Penal dice:

Será sancionado con prisión de seis meses a tres años quien:

- a) Falsifique marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o semoviente o certificar su calidad, cantidad o contenido, fecha, vencimiento, registro sanitario y el que los aplicare a objetos distintos de aquéllos a que debían ser aplicados;

- b) Falsifique bonos, boletos, billetes, vales, recibos, cupones de entidades públicas o privadas de servicio; o,
- c) Falsifique, altere o suprima la numeración individualizadora de un objeto, Registrada de acuerdo con la ley por razones de seguridad o fiscales.

El Art. 272. Publicidad engañosa:

Quien por cualquier medio publicitario realice afirmaciones engañosas, acerca de la naturaleza, composición, origen, virtudes o cualidades sustanciales, descuentos, condiciones de la oferta, premios o reconocimientos recibidos de los productos o servicios anunciados, capaces por sí misma de inducir a error al consumidor o perjudicar a un competidor, será penado con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer profesión, oficio, industria o comercio, o, de trescientos a quinientos días multa.

La multa se aumentará al doble en sus límites mínimo y máximo, cuando se trate de publicidad relacionada con productos alimenticios, medicamentos o los destinados al consumo o uso infantil.

El Art. 274 Competencia desleal

Quien por medio de actos de denigración, inducción fraudulenta o comparación, trate de desviar, en provecho propio o de un tercero, la clientela de un establecimiento industrial o comercial, en perjuicio de un competidor o consumidor, será penado con prisión de seis meses a dos años o de trescientos a seiscientos días multa.

### **Acción contra los delitos tipificados.**

Los delitos previstos en esta ley son sancionados a instancia de una autoridad competente o por denuncia de una persona interesada, incluyendo cualquier entidad u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores. La acción penal prescribirá a los cuatro años contados

desde que se cometió por última vez el delito, aplicándose el plazo que expire antes.

## CONCLUSIONES

En materia de Protección de la Propiedad Intelectual, Nicaragua posee una Legislación actualizada y acorde con las disposiciones internacionales que regulan la materia. Este sello de novedad y actualidad se lo imprimió de algún modo la inclusión tardía de los preceptos y regulaciones de propiedad intelectual que datan de hace un poco más de 10 años. En ese momento internacionalmente el Derecho de Propiedad Intelectual estaba en plena madurez en muchos países, y existían organizaciones internacionales que ofrecían asesoramiento y una guía jurídica elemental para tratar este tema a nivel nacional.

Ciertamente, la internalización del Derecho de Propiedad Intelectual es un arma que utiliza constantemente nuestro país para regular esta materia. Evidencia de esto es la participación de las autoridades de propiedad intelectual en continuos seminarios y reuniones que tienen por propósito contribuir al desarrollo y la transformación económica y social de nuestro país.

Sin embargo, debe analizarse la limitación que le imprime a nuestro ordenamiento jurídico que el Registro de la Propiedad Intelectual, sea y esté subordinado a un Ministerio, es decir que sea parte del andamiaje del Poder Ejecutivo, y sujeto por tanto a un ordenamiento administrativo que aún es tildado de burócrata, y que cuyos principios rectores apuntarán siempre al bien común, encasillando de este modo y subordinando de alguna forma la labor creativa: al beneficio del colectivo.

Si bien es cierto, que en su actuar al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio trata de desarrollar una actuación acorde con el dinamismo que esta rama del

derecho posee de naturaleza, lo es también que su propia naturaleza jurídica le imprime restricciones precisas desde la asignación de un presupuesto, hasta lineamientos gubernativos.

Debe apuntarse a que el Registro de la Propiedad Intelectual, se convierta en un agente de cambio para que el sistema educativo, la investigación, la actividad empresarial y la creatividad de la población, con la intervención responsable del Estado, y trabajando de cara a los cambiantes mercados nacionales e internacionales.

Por lo expuesto, se considera que un aporte esencial al mejoramiento institucional, y más acorde a las normativas internacionales suscritas y ratificadas por Nicaragua, es hacer del Registro de la Propiedad Intelectual: un ente autónomo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad intelectual de conformidad al ordenamiento jurídico vigente.

Los beneficios derivados de la innovación, las buenas prácticas de manufactura y de comercialización de productos nacionales, el uso de signos distintivos propios, la mejora continua y la actividad inventiva de la comunidad científica e industrial de nuestro país, debe ser los objetivos y motores de un nuevo Registro de la Propiedad Intelectual.

## Recomendaciones

Debe apuntarse a que el Registro de la Propiedad Intelectual, se convierta en un agente de cambio para que el sistema educativo, la investigación.

Hacer del Registro de la Propiedad Intelectual: un ente autónomo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Dar mayor divulgación de los procedimientos a la población en general y particularmente en las áreas productivas.

Que las instancias administrativas desarrollen planes estratégicos de capacitaciones y divulgación para promover el registro de marcas.

Impulsar particularmente a las Pymes, mypimes y cooperativas para proteger la creatividad nacional protegiendo con ella el intelecto y la mano de obra nacional.

## BIBLIOGRAFÍA

Aguinis, M., Aherninis, J., Álvarez & otros (1992). *Revista de Derecho Económico*. Madrid: Ediciones de Palma.

Bendaña Guerrero, G. J. (1999). *Curso de propiedad industrial (Primera Edición)*. Managua, Nicaragua: Editorial Hispamer.

Bendaña Guerrero, G. J. (2003). *Estudio de Nuevas leyes de propiedad industrial*. Managua, Nicaragua: Editorial PAVSA.

Bercovitz Rodríguez, A (1992). *Apuntes del derecho marcario*, Novorra, España.

Berone, L. E. & Cabanellas de las Cuevas, G. *Derecho de Marcas. Tomo II*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Holiesta.

Cabanellas de la Cueva, G. (1989). *Derecho de Marcas, Tomo I y II*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Holiesta.

Grupo Europeo Max Planck (2011). *Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual*. Recuperado de: [http://www.clip.eu/files/pdf2/Principios\\_CLIP.pdf](http://www.clip.eu/files/pdf2/Principios_CLIP.pdf)

JalifeDaher, M. (2001). *El valor de la propiedad intelectual*. México: JURIS TAMTUM.

JalifeDaher. M. (2001). *Aspectos generales de las marcas en México*. México: Sista S.A.

Márquez Robleto, S. (2004). *Principios Generales del Derecho de Autor*. Recuperado de:

<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere6/DEFINITIVA/TESIS23.pdf>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 1990. *Información General*. Ginebra.

Otamendi, J. (1999). *Derecho de Marcas (Tercera Edición)*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Albelado.

Viñamata Paschkes, C. (1960). *Protección marcaria en Nicaragua*. México. S.N.

### **Sitios Web**

[www.rpi.gob.ni](http://www.rpi.gob.ni)

[www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html](http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html)

[www.leyesmarcarias.ba.ar](http://www.leyesmarcarias.ba.ar)

[www.guybendaña.com.ni](http://www.guybendaña.com.ni)

[www.estudiocaldera.com](http://www.estudiocaldera.com)

# ANEXOS

FORMULARIO DE SOLICITUD

FORMULARIO DE SOLICITUD LLENO –DENO



**MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Para uso del RPI:



Timbres Fiscolec

---

**SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA**

(1) MARCAS  
 Fábrica y Comercio  Comercio  Servicio  
 Colectiva  Certificación  Casa

(2) NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE (S):  
 Dirección:  
 Domicilio:  
 País:  
 Nº. Teléfono: Nº. Fax: E-mail: Apartado Postal:

Lugar de Constitución (si es persona jurídica):

(3) REPRESENTANTE O APODERADO: NOMBRE Y GENERALES DE LEY:  
 Dirección para Notificaciones:  
 Cédula de identidad: Nº. Teléfono: Nº. Fax: Apartado Postal:  
 E-mail:  
 Poder inscrito en el registro de poderes:  Si  No  Número: Se Adjunta poder:  Si  No

4) PRIORIDAD: Parcial  Múltiple   
 Nº. 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 QUINGUES DEL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:  
 Si  No  Adjunta: Certificado de Registro   
 Traducción del Certificado

(6) REPRODUCCIÓN DE LA MARCA  
 Denominativa:  Figurativa:  Mixta:   
 Tridimensional:  Grafía Especial:   
 Colores especiales:  Se reserva color (es):

Lista de colores reservados:  
 Descripción gráfica (Figurativa o Mixta):  
 Clasificación Viena (elementos figurativos):  
 Marca tridimensional acompaña: Diferentes vistas  Indicar número de vistas:  
 Se adjuntan reproducciones blanco y negro  Si  No  Indicar número:  
 Se adjuntan reproducciones a color  Si  No  Indicar número:

(7) PRODUCTOS Y SERVICIOS (Agrupados por clases):  
 Anexa hoja con lista de productos y servicios:   
 Indicar Clase de solicitud básica:  
 Indicar clase (s) solicitudes complementarias:

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

(8) DOCUMENTO ADJUNTOS:  
 Fecha y número de comprobante de pago Básica:  
 Fecha y número de comprobante de pago complementario:  
 Otros documentos (indicar de manera clara y precisa):

Comisión para presentar este escrito de acuerdo al Arto. 64 Pr. (Solo para Abogados) a:  
 FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO



**MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Para uso del RPI:  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - NICARAGUA**  
 Expediente No.: 2014-004352  
 Fecha: 21/11/2014  
 Hora: 03:59:35 pm  
 RESPONSABLE: 

---

**SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA**

(1) MARCAS  
 Fábrica y Comercio  Comercio  Servicio  
 Colectiva  Certificación  Casa

(2) NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE: APPLE INC  
 Dirección, Domicilio y País: One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de América.  
 Nº. Teléfono: Nº. Fax: E-mail: Apartado Postal:  
 Lugar de Constitución (si es persona jurídica): Estados Unidos de América.  
 Más de un solicitante (Anexa hoja con datos de cada uno):

(3) REPRESENTANTE O APODERADO: NOMBRE Y GENERALES DE LEY: ALVARO JOSÉ CALDERA CARDENAL, mayor de edad, casado, Abogado y Notario Público, de este domicilio y residencia  
 Cédula de identidad: 001-180946-0032J Carnet de CSJ: 20283  
 Dirección para Notificaciones: Estudio Caldera, S.A., del Teatro Agüero 1C al Lago, 1C Ajojo, Managua, Nicaragua  
 Nº. Teléfono: 2228 5859 Nº. Fax: 2228 1335 Apartado Postal: 4597 E-mail: [educal@estudiocaldera.com](mailto:educal@estudiocaldera.com)  
 Poder inscrito en el registro de poderes: Si  No  Número: 2014-000092 adjunta poder: Si  No

4) PRIORIDAD: Parcial  Múltiple   
 Nº. De solicitud prioritaria: 064823  
 Fecha de presentación: 29 de Mayo, 2014  
 País u oficina de presentación: Jamaica (AJO)  
 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 QUINGUES DEL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:  
 Si  No  Adjunta: Certificado de Registro   
 Traducción del Certificado

(6) REPRODUCCIÓN DE LA MARCA  
 Denominativa:  Figurativa:  Mixta:   
 Tridimensional:  Grafía Especial:   
 Colores especiales:  Se reserva color (es):

Lista de colores reservados:  
 Descripción gráfica (Figurativa o Mixta):  
 Clasificación Viena (elementos figurativos):  
 Marca tridimensional acompaña: Diferentes vistas  Indicar número de vistas:  
 Se adjuntan reproducciones blanco y negro  Si  No  Indicar número:  
 Se adjuntan reproducciones a color  Si  No  Indicar número:

(7) PRODUCTOS Y SERVICIOS (Agrupados por clases):  
 Anexa hoja con lista de productos y servicios:   
 Indicar Clase de solicitud básica: 09  
 Indicar clase (s) solicitudes complementarias:

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

(8) DOCUMENTO ADJUNTO:  
 Fecha y número de comprobante de pago Básica:  
 Fecha y número de comprobante de pago complementario:  
 Otros documentos (indicar de manera clara y precisa):

Comisión para presentar este escrito de acuerdo al Arto. 64 Pr. al señor Luis Gerardo Pérez Iturrizaga Cédula de identidad No. 001-211094-00096:  
 Managua, veintuno de noviembre del año 2014, en color.  
 FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO



No se admitirá la presente solicitud si lleva enmiendas, tachaduras o corrector.  
 PROPIEDAD INTELECTUAL: Propiedad Industrial – Derecho de Autor y Derechos Conexos  
 Managua, Nicaragua.

PROPIEDAD INTELECTUAL: Propiedad Industrial – Derecho de Autor y Derechos Conexos  
 Managua, Nicaragua.





**CUADRO PUBLICACIONES DE MARCAS DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS EN  
GACETA, DIARIO OFICIAL**

**Datos proporcionados por ESTUDIO CALDERA, S.A.**

Publicación de	2012	2013	2014	Total
solicitudes de registro	7212	6716	6166	20094

**DATOS DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR DESPACHOS**

<b>Solicitudes presentadas por firmas</b>			
<b>Firma</b>	<b>Año</b>		
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
ESTUDIO CALDERA	3500	4158	6780
Guy Bendaña y Asociados	3021	3522	4220
Bendaña Y Bendaña	1530	1202	1288
Caldera & Solano	850	535	752
Otros	1520	1254	1720

## **Glosario**

ADPIC: el acuerdo de OMC sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio

CEE: Comunidad económica europea

CCA: convenio centroamericano: es el conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el estado regula los derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos.

CP: convenio de parís: es un tratado aplicable a la propiedad industrial en su mas amplio acepción, pues incluye inventos, marcas, diseños industriales, etc

OMPI: Organización mundial de la propiedad intelectual

Prior in tempore, prior in iure: primero en tiempo, primero en derecho.

Quinquies: es una forma alternativa de solicitar que se acepte en otro país de la unión de parís una marca de fábrica o comercio registrada o en trámite de registro del país de origen del solicitante.

Mific: Ministerio de fomento, industria y comercio

## ***Abreviaturas:***

Arto, art, articulo

ADPIC: acuerdo de organización mundial del comercio de la propiedad intelectual

Inc.: inciso

Ley o LM: Ley de marcas y Otros signos distintivos.

\$: Dólares americanos.

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

## ***Leyes consultadas***

1. Constitución Política de la República de Nicaragua, Publicada en la Gaceta No 176 del 16 de septiembre del 2010.
2. Ley 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y sus reformas.
3. Decreto 83-2001, Reglamento de la Ley de Marcas y Otros signos distintivos.
4. Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial Decreto 12/19 aprobado el 18 de mayo de 1993, Gaceta Oficial No. 69 de 1983.
5. Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y EXPRESIONES O SENALES DE PROPAGANDA).publicada el 16 de septiembre de 1975.
6. Protocolo de Modificación del Convenio Centroamericano, Decreto No. 36/75 Gaceta oficial No. 208 del 03 de Noviembre del año 2005.
7. Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas (1989).
8. La convención General interamericana de Protección Marcaria y comercial vigencia 11/10/1934, Gaceta No. 233 del 18/10/1934.
9. CLASIFICADOR INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, Arreglo de Niza, Novena edición.
10. El Arreglo de la Haya Relativo al registro internacional de dibujos o modelos industriales.
11. El convenio de Berna para la protección de obras literarias y Artísticas de 1971 (Convenio de Berna).