

Introducción a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

Humberto Carrión McDonough

Doctor en Derecho
humcarri@gmail.com

Carlos Arellano Hartig, del Comité Editorial de la revista, sugirió que por este medio se hiciera relación a leyes de Nicaragua sobre propiedad intelectual para conocimiento de los lectores. En esta edición se introduce la Ley N° 380 de Marcas y Otros Signos Distintivos, aclarando que las marcas pueden ser de fábrica, de comercio o de servicios.¹

Esta relación no pretende abarcar la ley como tal puesto que en lugar de una introducción sería un extenso ensayo sobre la misma, cosa que ya se ha hecho académicamente en otros medios.

Inicio haciendo referencia a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) establecida en 1967, perteneciente al grupo de organizaciones de las Naciones Unidas, a la que Nicaragua se adhirió en 1985 y cuenta con 191 estados miembros hasta la fecha, es decir prácticamente la totalidad de los países del planeta.²

La OMPI es una organización especializada que promueve, patrocina y administra tratados y convenios internacionales sobre propiedad intelectual. Nicaragua no es parte de todos los instrumentos OMPI, aunque se adhiere a los principios generales de la organización, cuya misión es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de productores y consumidores.³

El término propiedad intelectual es genérico y se refiere tanto a la propiedad relacionada con los derechos de autor y los derechos conexos como a la llamada propiedad industrial. La propiedad intelectual en sentido amplio se

¹ La Ley N° 380 de Marcas y Otros Signos Distintivos fue publicada en la Gaceta N° 70 del 16 de abril de 2001. Fue reformada y adicionada por la Ley N° 580 publicada en la Gaceta N° 60 del 24 de Marzo de 2006.

² <http://www.wipo.int/members/es/>

³ <http://www.wipo.int/about-wipo/es/>

refiere a las creaciones de la mente humana. La propiedad industrial, de manera específica, abarca las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad relacionados con las invenciones, los diseños industriales y las indicaciones geográficas.⁴

Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra, y son derechos de propiedad de su creador protegidos por leyes nacionales y convenios internacionales. Hoy las marcas pueden consistir en una palabra o una combinación de palabras, letras y cifras. Pueden consistir asimismo en dibujos, símbolos, características tridimensionales como la forma y el embalaje de los productos, signos no visibles como sonidos o fragancias, o tonos de color utilizados como características distintivas.⁵

En ese sentido la industrialización ha tenido con el paso del tiempo una evolución constante a causa de los cambios tecnológicos, cada vez más novedosos, lo que ha provocado que las empresas se adapten a los mismos, así como los productos ofrecidos al mercado. Esto igualmente ha creado la necesidad de reformar el sistema jurídico internacional sobre la propiedad industrial, con el fin de garantizar la seguridad jurídica en el tráfico económico de bienes y servicios a nivel mundial.⁶

La protección legal de las marcas es indispensable para el buen funcionamiento de una economía abierta, especialmente en casos en que la economía del país se apoya considerablemente en el comercio regional e internacional de productos y de servicios. Una legislación adecuada sobre marcas protegerá a los empresarios nacionales y extranjeros contra los actos de competencia desleal y de apropiación ilícita de sus marcas, protegiendo al mismo tiempo al público contra el riesgo de confusión, error o engaño.⁷

La primera ley de marcas de Nicaragua como república independiente dató de 1907, la que tuvo distintas reformas hasta que fue sustituida por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial de 1968, que entró en vigencia en 1976 como instrumento de la integración económica de la región. Este instrumento fue modificado en 1996 por Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, y fue denunciado (derogado) y sustituido en Nicaragua por la Ley N° 380 de Marcas y Otros Signos Distintivos de 2001.

⁴ <http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4080&plang=ES>

⁵ <http://www.wipo.int/trademarks/es/>

⁶ Tomado libremente de Vanessa Cortés y Enrique Villagra, "La Trascendencia Jurídica del Uso de la Marca", UCA, Managua, junio de 2012, Introducción, y adaptado a los efectos de este artículo.

⁷ Tomado casi literalmente de Mirna Bermúdez, Iris Gámez y Roberto León, "Importancia de La Regulación Jurídica de la Marca según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 380 y sus Reformas en Nicaragua, para la Entrada en Vigencia del Tratado de Libre Comercio, DR-CAFTA", UNAN, León (sin fecha), pág. 7.

En 1934 Nicaragua aprobó la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, que no se contradice con la Ley N° 380 aunque ya ha sido superada internacionalmente, así como ha ratificado otros instrumentos internacionales vigentes como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883, con sus posteriores revisiones y modificaciones hasta 1979, al que Nicaragua se adhirió en 1996.⁸

Concentrándonos en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de 2001, que fue adecuada a las exigencias de los compromisos internacionales de Nicaragua sobre la materia a esa fecha, la exposición de motivos de la iniciativa de ley del 18 de noviembre de 1999 es elocuente e ilustrativa, por lo que a continuación se reproduce un extracto de la misma:

Esta iniciativa de Ley responde a la necesidad de modernizar la base normativa para la protección legal de signos distintivos en el país, adaptándola a los recientes desarrollos normativos a nivel internacional y a los compromisos internacionales asumidos por Nicaragua en esta materia. Estos compromisos emanan, en particular, de darle cumplimiento al Acuerdo firmado entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre los Derechos de Protección de Propiedad Intelectual, firmado el 7 de enero de 1998; el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Nicaragua el 29 de febrero de 1996, que entró en vigencia el 3 de junio de ese año; y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).⁹

La nueva legislación tendrá el efecto de modernizar el sistema de protección de las marcas de productos y de servicios en el país, además de reconocer formalmente otras figuras novedosas como las marcas de certificación, los rótulos de establecimientos y los emblemas de las empresas. Además, le dará un tratamiento más detallado y completo a instituciones actualmente reconocidas por la legislación vigente, a saber, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y la protección contra la competencia desleal.

Por otro lado, la Ley N° 380 fue reformada y adicionada en el 2006 por la Ley N° 580 en función de los compromisos adquiridos por Nicaragua sobre

⁸ <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>

⁹ El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la que Nicaragua es Estado Miembro, entró en vigencia en 1995 y fue modificado en el 2005.

propiedad intelectual, en el tratado de libre comercio entre Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y los Estados Unidos de América (CAFTA-DR), ratificado por Nicaragua en octubre de 2005.

[La Ley N° 380](#) reformada y adicionada por la [Ley N° 580](#) tiene su respectivo [Reglamento](#), reformado por el [Decreto N° 25-2012](#) en lo que se refiere a las formalidades de registro de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los productos, y se han incluido los vínculos a los textos indicados, haciendo énfasis en la reforma al artículo 3 de la Ley N° 380 por la Ley N° 580, sobre los signos que pueden constituir marca.

La integración del texto del artículo 3 de la ley de 2001 con la reforma de 2006 expresa que las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, lemas y frases publicitarias, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, combinaciones y disposiciones de colores, y en sonidos (sí, sonidos) y otros signos perceptibles como los olores (sí, olores). Podrán asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

En síntesis, la definición de lo que puede constituir una marca es muy amplio, en conformidad con los acuerdos, convenios y tratados internacionales sobre propiedad intelectual ratificados por Nicaragua. Las marcas deben ser registradas en el país en conformidad con la ley y su reglamento para tener acceso a su protección. ■