



ICEJP

Instituto Centroamericano de
Estudios Jurídicos y Políticos



CUADERNO JURÍDICO Y POLÍTICO

Danny Ramírez Ayérdiz – Caio Varela –
José Alejandro Castillo – Mario Isaías Tórrez –
Jerson Cerda Tijerino – Jessye Saavedra Conrado
– Román De Antoni – Waldir Ruiz

ISSN 2413-810X

Publicación trimestral • Managua, Nicaragua • Volumen 01 • No. 01 • Octubre - Diciembre 2015

Análisis de la acción reivindicatoria marcaria en Nicaragua en concordancia con el Convenio de París y el derecho argentino y español

Jessye Saavedra Conrado

Recibido: 18.08.15/Aceptado: 21.08.15

RESUMEN

El presente trabajo de derecho comparado tiene por objeto estudiar la acción reivindicatoria marcaria con relación a lo establecido por el Convenio de París, las leyes de marcas de Argentina, España y Nicaragua. En este sentido la autora del trabajo destaca los distintos tratamientos jurídicos que de esta figura se realiza en la legislación española, argentina y nicaragüense con respecto al Convenio de París.

PALABRAS CLAVE

Acción reivindicatoria, transferencia de registro, derechos exclusivos, legitimación, derecho de marcas, Propiedad Intelectual, agente o representante de la marca.

ABSTRACT

This comparative law work aims to study the action of trademark claim in relation to the provisions of the Paris Convention, the laws of Argentina, Spain and Nicaragua brands. In this sense the author of the work highlights the different legal treatments that this figure held in Spanish, Argentine and Nicaraguan legislation with respect to the Paris Convention.

KEYWORDS

Action claim, transfer registration, exclusive rights, legitimation, trademarks, intellectual property, agent or representative of the brand.

Introducción



Jessye Saavedra Conrado (1987)
abogada y notaria pública,
maestrante en propiedad
intelectual, docente
investigadora del ICEJP-
UPOLI.

En el año 2001 se aprobaron todas las leyes sobre Derecho de Propiedad Intelectual en Nicaragua, entre ellas la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que aportaban novedades en soluciones legales y técnicas al naciente sector de la micro y mediana empresa que encontraba en pleno desarrollo en el país. Entre otros aportes, se incorporó nuevos mecanismos de defensa contra personas que actuaran de mala fe en perjuicio del derecho de propiedad de la marca adquirida por los empresarios nicaragüenses. Estas acciones, le otorgaron la funcionalidad al ejercicio del Derecho de Propiedad Intelectual y la eficacia que necesitaba.

Una de estos mecanismos, es la acción reivindicatoria, establecida por el Convenio de París, cuyo objetivo es restituir el legítimo derecho que posee una persona sobre una marca, que ha sido registrada por un tercero de mala fe, producto de acto de competencia desleal o por incumplimiento de obligaciones legales o contractuales. La acción reivindicatoria permite la restitución de los derechos exclusivos a una persona que ha probado que posee el derecho, los cuales le fueron cercenados por actos dolosos de terceros, ocasionando un proceso judicial ordinario, en el cual un juez ordena la transferencia de todo el asiento registral, que estaba bajo el adquirente de mala fe, hacia el que prueba el legítimo derecho.

En este ensayo se hace una comparación sobre las regulaciones jurídicas que se encuentran presentes en la ley de Marcas de Nicaragua con relación al Derecho comparado de países que ya tienen más desarrollo en este tema como Argentina y España.

Marco conceptual de la acción reivindicatoria

Antecedentes de la acción reivindicatoria en el Derecho Marcario en Nicaragua

La reglamentación e institucionalización de la propiedad intelectual se remonta a finales del Siglo XV en Europa y su expansión a las Américas sólo tiene lugar a finales del Siglo XVIII y a lo largo del Siglo XIX. Primero aparecieron las legislaciones en materia de patentes, luego las marcas y desde entonces, la propiedad intelectual ha acompañado los desarrollos económicos, sociales y tecnológicos que se han producido en el mundo.¹

¹ “ASIFI”. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, consultada el 9 de agosto, 2015, disponible en: <http://www.asipi.org/es/content/asipi/historia>

Convenio de París

En 1883 se suscribió el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual con la participación de tres países americanos (hoy todos los países del continente son miembros signatarios). El Convenio de París ha propiciado el surgimiento de diferentes instrumentos internacionales públicos como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-**OMPI**, que administra el Convenio de París, la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales-**UPOV** y la Organización Mundial del Comercio-**OMC**, responsable del “Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”-**ADPIC**.²

Adhesión de Nicaragua al Convenio.

El decreto de adhesión de Nicaragua al Convenio de París fue publicado en la Gaceta N° 43 de 1 de marzo de 1996. El Gobierno de Nicaragua depositó los instrumentos de adhesión ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el 3 de abril de 1996. En virtud del Artículo 21 Sección 3 del Convenio, éste entró en vigencia en Nicaragua 3 meses después de la fecha de depósito, es decir, el 3 de julio de 1996 (Acta de Estocolmo).³

Concepto de Reivindicación para la Propiedad Intelectual- Convenio de París

En el derecho civil, la acción reivindicatoria es la acción judicial que puede ejercitar el propietario de una cosa contra las personas que la poseen sin ser propietarios. La propiedad como derecho está amparada por una serie de acciones judiciales tendentes a protegerla y a reprimir las violaciones o perturbaciones de que pueda ser objeto.⁴

La consecuencia de la acción reivindicatoria contra el demandado es la obligación de restituir la cosa objeto de reclamación, con los frutos, mejoras y accesorios. Al respecto el Convenio de París ha establecido dentro del artículo 6 *septies*, en sus partes conducentes, que:

Si el agente o el representante del que es el titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.⁵

El artículo 6 *septies* del Convenio de París menciona partes elementales para reflexionar sobre el incumplimiento contractual al que se hace mención, ya que el representante o agente de una marca es una persona facultada para ello mediante una licencia o una simple

² “Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual”.

³ “Bendana” Bendaña & Bendaña Abogados, consultada el 8 de agosto, 2015, disponible en http://www.bendana.com/es/ip_treaties.html

⁴ Código Civil de Nicaragua. Art. 1434. La acción reivindicatoria nace del dominio que cada uno tiene de las cosas particulares, y en virtud de ella, el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la reivindica, contra aquel que se encuentre en posesión de ellas.

⁵ El subrayado es agregado.

distribución de los productos bajo la marca. Este artículo le da opción al demandante de accionar tanto por nulidad como por reivindicación.

Esta acción le permite al demandante demostrar que goza con anterioridad de los derechos legítimos que reclama sobre el bien de propiedad intelectual. Y los cuales se están vulnerando al negarle la titularidad sobre dicho bien. Adicionalmente, esta acción le permite al demandante demostrar que goza con anterioridad de los derechos legítimos que reclama sobre el bien de propiedad intelectual.

**Normas legales de aplicación de la acción reivindicatoria del Derecho Marcario.
Casos Nicaragua, España y Argentina**

Países /normas	Concepto	Requisitos	Características	Tipo de relación
Nicaragua Art. 96 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos	“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 cosolicitante o cotitular del derecho” ⁶ .	Solicitud y Obtención por quien no tenía derecho hacerlo. Mala fe	Indemnización de daños y perjuicios. No prescribirá si hubo mala fe. Transferencia del asiento registral.	La ley reconoce dos situaciones las relaciones legales o contractuales y las situaciones donde hubo piratería marcario por parte de un tercero desleal y de mala fe.
España Artículo 2.2 de la Ley de Marcas Ley 17/2001	“Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los	Fraude por piratería marcario. Violación a las relaciones legales o contractuales	Suspensión del procedimiento del registro de la marca si procede. Cambio de titularidad de la marca.	Por Fraude de derechos de un tercero. Por Violación de obligación legal o contractual

⁶ Art. 96. Reivindicación del derecho al registro. 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 cosolicitante o cotitular del derecho. En la misma acción podrá demandar la indemnización de daños y perjuicios.

Esta acción prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro o a los cuatro años contados desde que el signo hubiera comenzado a usarse en el país por quien obtuvo el registro, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el registro lo hubiese solicitado de mala fe.

Países /normas	Concepto	Requisitos	Características	Tipo de relación
	tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39 ⁷		Extinción de derechos adquiridos por la inscripción del nuevo titular en el Registro de la marca.	
Argentina	En Argentina la acción reivindicatoria para Marcas, no tiene una regulación formal como en algunos países, pero si existe vasta jurisprudencia en tema como las sentencias No. 7094/1998, “Tanning Center SRL v. LAMI SA”, sala I, del 14/03/2006; Causa 5215/2000 ⁸ , “Grupo Anderson SA de CV v. Ricco, Leonardo J.	Registro sin autorización en base al incumplimiento de una relación legal.	Preservación de los derechos legítimos del accionante. Cesión directa del registro al reivindicante. Adquisición de todos los derechos anteriores y posteriores a la acción.	Incumplimiento de relaciones legal o contractual.

⁷ Artículo 2. Adquisición del derecho. 1. El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. 2. Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca. 3. Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente.

⁸ Cámara Federal de Apelaciones de Argentina. Sentencia No. 7094/1998, “Tanning Center SRL v. LAMI SA”, Sala I, del 14/03/2006, en la que se dijo: “Si este fuera un caso obvio de piratería marcario, tal vez debería optarse por la nulidad, pero voy a pronunciarme por la reivindicación en base a dos argumentos: a) Es una suerte del principio de caridad. Voy a suponer que la demandada no actuó como un pirata marcario, sino interpretando de un modo muy amplio, por cierto instrucciones implícitas del dueño de la marca para proceder al registro. La beneficiaria de la caridad es en este caso la demandada, pues de lo contrario habría que suponer que procedió directamente sin ninguna autorización; b) El segundo es un principio de eficiencia. La actora quiere la marca y obtuviera la nulidad debería proceder a continuación a su registro, mientras que con la reivindicación la obtiene directamente.

Países /normas	Concepto	Requisitos	Características	Tipo de relación
	”Sala III, del 2/3/2006. ⁹			
Convenio de París Art 6 <i>septies</i> , inciso 1)	“Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de si la ley del país lo permite..., la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones” ¹⁰	Ser representante o agente de una marca en un país miembro. Registrar una marca propiedad de un tercero de un país firmante del convenio. Regulación de la acción reivindicatoria en el país miembro del convenio.	Transferencia del registro a su legítimo titular. Inclusión de normas dentro de la ley internas del país sobre la acción.	El convenio es general con relación a accionar por medio de reivindicación en los casos que existiera relación legal, contractual o simplemente lo llamado piratería marcaria.

Análisis comparado de la acción reivindicatoria según el modelo argentino, español, nicaragüense y el Convenio de París

A través del incumplimiento en una relación legal o contractual

El artículo 6 *Septies* del Convenio de París menciona partes elementales para reflexionar sobre el incumplimiento contractual al que se hace mención, ya que el representante o agente de una marca es una persona facultada para ello mediante una licencia o una simple distribución de los productos bajo la marca. Este artículo le da opción al demandante de accionar tanto por nulidad como por reivindicación.

Dentro de la legislación española para interponer una acción reivindicatoria es necesario probar la violación legal o contractual del solicitante o titular de la marca. Además de

⁹ Cámara Federal de apelaciones de Argentina. Causa 5215/2000, “Grupo Anderson SA de CV v. Ricco, Leonard J.”, Sala III, del 2/3/2006, se admitió la aplicación del Convenio de París y la procedencia de la acción prevista en la Ley de marcas: “La acción de reivindicación marcaria se encuentra prevista en el art. 11 de la ley de marcas 22.362, esta acción no ha sido reglamentada, ni en la ley ni en un decreto reglamentario.

¹⁰ Artículo 6 *septies* 1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

extinguirse toda relación contractual contraída durante el tiempo que el registro o la solicitud de registro de la marca estuvo en manos del adquiriente de mala fe.

Para el Jurista Carlos Fernández Novoa:

La reivindicación de una marca y obviamente, en general de cualquier propiedad intelectual, en España, permite al perjudicado subrogarse en la posición jurídica del solicitante o registrante que haya actuado dolosa o deslealmente, por lo que, en el caso de la solicitud de marca, le corresponde la prioridad de la que gozaba aquel que la pidió y respecto del registro, le correspondencia la marca misma, pero no de forma plena, ya que determinados derechos concedidos a su titular anterior, se extinguirán para él, como las licencias otorgadas por este.



agbi.org.co

En Nicaragua se aplican las normas del sistema atributivo¹¹ al igual que el resto de los países latinoamericanos, mediante el cual *“no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro”*¹², haciendo que el uso no sea suficiente para invocar un derecho de exclusividad sobre la marca. Es por esto que no se puede invocar la acción de nulidad de un registro marcario, cuando una marca ya ha sido registrada, pues el derecho legítimo adoptado por la Ley de Marcas, solo pertenecerá a la persona que ha efectuado el registro, haciendo que la mejor opción para recuperar la titularidad sobre la marca sea la transferencia del registro, demostrando que el accionante es quien posee mejores derechos sobre la marca.

En Argentina la acción reivindicatoria no se encuentra establecida como tal dentro de su Ley de Marcas número 22.362, sino que los elementos para su accionar se han percibido del artículo 6 *septies* del Convenio de París y de los principios procesales como el Principio

¹¹ Seminario de la OMPI para los países andinos sobre La Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera. Pag. 5 “El derecho se adquiere por el registro, de manera que solo en ese momento se constituye el derecho y se le atribuye su propiedad a determinado titular. Algunos sistemas tienen cierta mixtura pues al concederse el registro dan un plazo determinado en el que este solo tiene efecto declarativo pero una vez transcurrido el mismo alcanza el efecto atributivo.”

¹² Pedro C. Breuer Moreno, Tratado de Marcas, (Buenos Aires, 1946), 147.

de Caridad y el principio de eficiencia tal y como se encuentra demostrada en la sentencia No. 7094/1998, “Tanning Center SRL v. LAMI SA”, sala I, del 14/03/2006, en la que se dijo:

Si este fuera un caso obvio de piratería marcaria, tal vez debería optarse por la nulidad, pero voy a pronunciarme por la reivindicación en base a dos argumentos: a) Es una suerte del principio de caridad. Voy a suponer que la demandada no actuó como un pirata marcario, sino interpretando de un modo muy amplio, por cierto instrucciones implícitas del dueño de la marca para proceder al registro. La beneficiaria de la caridad es en este caso la demandada, pues de lo contrario habría que suponer que procedió directamente sin ninguna autorización; b) El segundo es un principio de eficiencia. La actora quiere la marca y obtuviera la nulidad debería proceder a continuación a su registro, mientras que con la reivindicación la obtiene directamente.¹³

En el anterior análisis resolutorio se deja entrever el criterio del tribunal de optar por la reivindicación, al expresar que la demandada procedió al registro de la marca por instrucciones implícitas del legítimo titular, existiendo de esta forma una relación legal no contractual de parte de ambos actores, además de haber un interés de transferencia del asiento registral y no de nulidad del mismo.

Para que una acción de reivindicación proceda en este contexto es necesario que se demuestren los siguientes requisitos según el razonamiento doctrinario siguiente:

“...determinar (a parte del transcurso del plazo legal) si queda o no acreditado ese fraude de derechos o contravención de una obligación contractual o legal, por el titular inscrito, a que la norma legal refiere.”
“...traer a colación la regulación legal y consiguiente doctrina jurisprudencial del principio de la buena fe y del abuso de derecho, para poder atender si la conducta del titular registral ostenta la consideración de fraudulenta”.¹⁴

En ambos requisitos es necesario traer a colación principios fundamentales como la buena y la mala fe por parte del demandado y del demandante, así como el nexo legal o contractual que pudiere existir entre ambos actores.

La ley de marcas nicaragüense en el artículo 96 plantea una frase muy interesante que es necesaria tomarla en consideración: “... o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho...”, en esta misma línea el maestro Roque Albuja Izurieta hace un análisis de lo planteado dentro de la ley de marcas en el Ecuador razonando que: “*El que está facultado para plantearla y contra quien debe dirigirla: 1) Por aquel que también tenía derecho a solicitarla, contra el que la solicitó o registró. Su pretensión sería la de que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del*

¹³ El subrayado es agregado.

¹⁴ “Bufete Buades”. Bufete Buades, consultada el 10 de agosto, 2015, disponible en: <http://www.bufetebuades.com/es/actualidad-bufete/1243/notas-sobre-la-accion-reivindicatoria-del-derecho-de-marca>

derecho. Por tanto la reivindicación está restringida al que teniendo igual derecho, no fue tomado en cuenta para la solicitud de registro".¹⁵ Con base a esto, no es posible interponer la acción reivindicatoria contra el solicitante o titular del registro, sin existir alguna vinculación contractual o legal, lo cual hace que sea un elemento clave al momento de querer legitimar un derecho de titularidad sobre la marca. Este análisis resulta en la existencia de cotitularidad de una marca, que fue registrada solamente por uno de los titulares. Al respecto la ley de marcas de Nicaragua, extiende la existencia del requisito de relación legal o contractual, para reivindicar algún derecho sobre una marca al referirse "*O que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho*"¹⁶, dando por sentada la necesidad de la existencia de un vínculo entre actor y demandado.

Obtención del registro de una marca por quien no tenía derecho a hacerlo o ha cometido fraude

La Ley de Marcas y otros Signos distintivos, Ley 380, en su artículo 96 refleja requisitos para accionar por reivindicación en Nicaragua, uno de ellos es el incumplimiento contractual, centrándose en la demostración a través de las pruebas de quien tiene el legítimo derecho sobre la marca, obviando la existencia de una relación contractual contra el solicitante o titular de la marca que se pretende reivindicar. Y el mismo artículo 96 menciona que: "*no prescribirá la acción si quien obtuvo el registro, lo hubiese solicitado de mala fe*"¹⁷, es decir el hecho de haber actuado con mala, al momento de solicitar el registro, no causa ninguna prescripción para empezar una acción por reivindicación.

En consideración de lo anterior el maestro Roque Albuja Izurieta, ha planteado:

Surge una inquietud relativa a si podría interponer esta acción, contra quien registró una marca idéntica o semejante, el que sin haberla solicitado, ni registrado en el Ecuador, ni en el exterior, lo cual constituye una excepción al principio atributivo o registral, paso a ser su legítimo titular, por haberse tornado ésta un signo distintivo notoriamente conocido, si se cumplieron los requisitos a los que hago referencia a continuación; esta clase de signos goza de protección contra el uso y registro no autorizado, aunque no se encuentre registrado o solicitado en el país miembro de la CAN o en el exterior o no se use en dicho país o no sea notoriamente conocido en el

¹⁵ Roque Albuja Izurieta, "Acción reivindicatoria de patentes, diseños industriales, marcas, variedades vegetales y posiblemente, de signos distintivos notoriamente conocidos, adquiridos con el uso", Revista Jurídica de Propiedad Intelectual, Tomo 2, 2015): 210, consultada el 10 de agosto, 2015, disponible en: http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/propiedad-intelectual-tomo-2/205a214_accion_reivindicatoria.pdf

¹⁶ Art. 96 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Reivindicación del Derecho de la marca. 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 cosolicitante o cotitular del derecho. En la misma acción podrá demandar la indemnización de daños y perjuicios.

¹⁷ Art. 96, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Segundo párrafo. Esta acción prescribe a los cinco años, contados desde la fecha de concesión del registro o a los cuatro años, contados desde que el signo hubiera comenzado a usarse en el país por quien obtuvo el registro, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el registro lo hubiese solicitado de mala fe.

extranjero e incluso, son pertinentes, en lo aplicable, las normas sobre competencia desleal y las disposiciones de la Dec. 486 de la CAN26. Esto podría significar, que el titular de una marca que constituya signo distintivo notoriamente conocido goce de la acción de reivindicación, aunque ésta no se encuentre registrada en ningún país. Más aún, podría caber esta clase de acciones a favor del titular de cualquier signo distintivo notoriamente conocido que no se encuentre registrado.¹⁸



redurses.com

En España la acción reivindicatoria permite al legítimo titular reivindicar un registro marcario, siempre y cuando se compruebe que hubo una infracción a un derecho, este criterio ha sido fundamentado a través de la sentencia A.P Burgos 348/2012, del 4 de octubre, la cual en su considerando número dos dice:

La reivindicación de la marca que haya sido registrada en fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual supone, por lo tanto, una de las excepciones (junto a la de la marca notoria del artículo 6 CUP) al principio general que impera en nuestro ordenamiento jurídico de que el registro de la misma es el único medio para adquirir originariamente el derecho sobre la marca (artículo 2.1 de la Ley de Marcas). Se trata de una vía para que el usuario no registral de una marca (o de un nombre comercial, merced a la remisión que efectúa el artículo 87.3 de la Ley de Marcas) encuentre protección legal ante el que la ha conseguido registrar defraudando un derecho ajeno (pues el tercero se ha visto privado

¹⁸ Albuja Izurieta, *Acción reivindicatoria*, 211

de sus derechos por aquél que ha obtenido el registro). Para que el tercero pueda ejercitar este tipo de reivindicación (denominada impropia, pues el que reivindica no es titular registral y sí lo es el contrario) no es preciso que esgrima una marca notoria (podría hacerlo, pero lo cierto es que con ésta ya ostentaría un derecho oponible "erga omnes" que le conferiría, además, otras posibilidades de defensa) sino que basta con que justifique su condición de anterior usuario extrarregistral de un signo con vocación marcaria que un tercero habría procedido a registrar privándole a aquél de sus derechos, siempre que el registro se hubiese hecho de mala fe o mediando una previa relación entre las partes que habría resultado vulnerada (pues sin estos últimos requisitos no operaría el artículo 2.2 de la Ley de Marcas, ya que, si no media la aludida conducta incurso en ilicitud, no bastaría la mera utilización prioritaria del signo por tercero para atacar un registro marcarío que no está sujeto a la exigencia de novedad).¹⁹

Este criterio rescata el hecho de no ser necesario estar delante de una marca evidentemente notoria para poder accionar invocando la reivindicación del derecho, sino más bien invoca el tema de la piratería marcaria como una causal suficiente para reivindicar el derecho y tampoco estar ante un incumplimiento de una obligación legal o contractual. La piratería marcaria es cuando un sujeto registra una marca que no le pertenece, sabiendo quien es el legítimo titular y dentro de su actuar encontramos el elemento de la mala fe de por medio.

Otra sentencia que encontramos al respecto –un criterio argentino- donde el infractor registró una marca como propia es la siguiente:

Una de esas situaciones es la que contempla el artículo 3.3, referido a la colisión entre una titularidad marcaria registrada y un mejor derecho sobre el mismo signo carente de existencia tabular. La norma sacrifica aquella en beneficio de éste -si es que la acción se hubiera ejercitado una vez concedida la marca- y otorga protección -con el reconocimiento de la facultad de subrogarse, ya en el expediente de solicitud, ya en el asiento practicado- a quien ostente el mejor derecho por razones ajenas al registro, con tal que hubiera sido perjudicado, por el solicitante o el titular registral, con una actuación fraudulenta o que signifique violación de una obligación legal o contractual.²⁰

Conclusiones de la aplicación de la acción reivindicatoria

No existen sentencias ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, por acción reivindicatoria, siendo el único medio adoptado por los abogados de Propiedad Intelectual, la acción de nulidad, de la cual si existen antecedentes jurisprudenciales, ocasionando que

Juzgado de lo Mercantil de Burgos. Sentencia A.P. Burgos 348/2012. Véase en: <http://portaljuridico.lexnova.es/jurisprudencia/JURIDICO/187650/sentencia-ap-burgos-348-2012-de-4-de-octubre-marcas-accion-reivindicatoria-funeraria-utilizac>

²⁰ Sentencias de 14 de febrero de 2.000, 25 de febrero, 30 de mayo y 30 de diciembre de 2.005 y 24 de marzo de 2.006

los juristas nicaragüenses adopten por las probabilidades de éxito la acción de nulidad, sin revisar los beneficios que otorga la acción reivindicatoria.

La acción reivindicatoria es la mejor decisión al momento de accionar contra el incumplimiento contractual de un competidor desleal que asume la posición de titular de una marca adquirida de mala fe. El simple hecho de constituirse como distribuidor de un producto bajo una marca determinada, no confiere el derecho de solicitar el registro de esa marca y por el contrario el legítimo titular tiene suficientes elementos en ese hecho para accionar por reivindicación del derecho. La piratería marcaria es uno de los requisitos para acción por reivindicación que se desprende a través de este análisis, sin haberse considerado aun por los jurisprudencia nicaragüenses.

La cotitularidad que expresamente menciona la ley de marcas de Nicaragua, en análisis de doctrina, de sentencias y de otras legislaciones es tomada como una relación legal entre dos personas, y el hecho de que uno de ellos solicite la marca sin tomar en consideración el derecho del otro, es causal de pedir que se reivindique no solamente al primer solicitante sino al que se siente que se ha violentado su derecho sobre el signo. La mala fe al momento del registro es un elemento importante al momento de elegir la mejor acción, ya que si se tienen las pruebas necesarias como fundamento, será clave al momento de solicitar un pago por daños y perjuicios.

Bibliografía

- Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual*, “ASIFI”, consultada el 9 de agosto, 2015, disponible en: <http://www.asipi.org/es/content/asipi/historia>
- Asamblea Nacional de Nicaragua. (. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 380. Publicada el 14 de febrero de 2001)
- Bendaña & Bendaña Abogados, “Bendana”, consultada el 8 de agosto, 2015, disponible en http://www.bendana.com/es/ip_treaties.html
- Bufete Buades, “Bufete Buades”. Consultada el 10 de agosto, 2015, disponible en: <http://www.bufetebuades.com/es/actualidad-bufete/1243/notas-sobre-la-accion-reivindicatoria-del-derecho-de-marca>
- Breuer Moreno, Pedro C., Tratado de Marcas de Fabrica y Comercio, (Buenos Aires: Perrot, 1946)
- Cámara Federal de Apelaciones de Argentina. Sentencia No. 7094/1998, “Tanning Center SRL v. LAMI SA”, Sala I del 14/03/2006
- Cámara Federal de apelaciones de Argentina. Causa 5215/2000, “Grupo Anderson SA de CV v. Ricco, Leonard J.”, Sala III del 2/3/2006
- Izurieta, Roque Albuja “Acción reivindicatoria de patentes, diseños industriales, marcas, variedades vegetales y posiblemente, de signos distintivos notoriamente conocidos, adquiridos con el uso”, Revista Jurídica de Propiedad Intelectual,

Tomo 2, 2015): 210, consultada el 10 de agosto, 2015, disponible en:
http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/propiedad-intelectual-tomo-2/205a214_accion_reivindicatoria.pdf

Juzgado de lo Mercantil de Burgos. Sentencia A.P. Burgos 348/2012. Véase en:
<http://portaljuridico.lexnova.es/jurisprudencia/JURIDICO/187650/sentencia-ap-burgos-348-2012-de-4-de-octubre-marcas-accion-reivindicatoria-funeraria-utilizac>

Jefatura del Estado España. Ley 17/2001, Ley de Marcas. Publicada el 7 de diciembre de 2001.

Otamendi, J. Derechos de Marcas. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2012

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Convenio de París. Ginebra, Suiza. Aprobado el 20 de Marzo de 1883

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Seminario de la OMPI para los países Andinos sobre La Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera. (Bogota: 2002).

Ortiz, H. R.. La piratería de Marcas y su Represión. Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (1990).