



Corte Suprema de Justicia
Sala de lo Contencioso Administrativo

Exp. 0031-0005-09 CA

SENTENCIA NO. 07

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-

Managua, nueve de agosto de dos mil doce.- Las diez de la mañana.-

VISTOS:

RESULTA;

I,

Por escrito presentado a las once y cincuenta minutos de la mañana, del veintinueve de octubre del dos mil nueve, compareció a interponer demanda en la Vía de lo Contencioso Administrativa, el Licenciado **ENRIQUE MARÍA GUTIÉRREZ OBANDO**, mayor de edad, casado, Abogado, de este domicilio, con Cédula de Identidad número 001-160261-0011V y Carnet CSJ número 4811, y quien dice comparecer en su calidad de Apoderado General Judicial del señor MAXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA, mayor de edad, casado, comerciante, y de este domicilio, representación que acredita con copia cotejada de Testimonio de Escritura No. 27, Poder General Judicial, otorgado a las diez de la mañana, del treinta de septiembre del dos mil nueve, ante el Oficio Notarial del Licenciado José Adán García Blandón. Demanda interpuesta en contra del Ministro de Fomento, Industria y Comercio de la República, señor **ORLANDO SOLÓRZANO DELGADILLO**, por haber resuelto Recurso de Apelación a favor de la pretensión de la empresa Panameña EXCELSA HOLDINGS CORP., de inscribir la Marca de Fábrica y Comercio "EL PANAL", para proteger y distinguir los siguientes productos: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, y hielo; marca que según el demandante, se ha venido utilizando desde hace más de quince años para identificar la Miel que produce y comercializa su representado y por lo tanto, a pesar de no estar inscrita, se ha convertido en una marca notoria; pidiendo en consecuencia la nulidad de la Resolución dictada por el MIFIC a las ocho y treinta y cinco minutos de la mañana, del veinticuatro de agosto del dos mil nueve, la declaración expresa del derecho de su representado de inscribir la Marca de Fábrica y Comercio "EL PANAL" y que se le resarzan los daños y perjuicios ocasionados.-

II,

Interpuesta la demanda, esta Sala de lo Contencioso Administrativo, emitió providencia a las once y once minutos de la mañana, del cinco de noviembre del año dos mil nueve, en la cual mandó a subsanar omisiones observadas en la demanda, mismas que el demandante subsanó mediante escrito de las doce y cincuenta y dos minutos de la tarde, del diecinueve de noviembre del dos mil nueve. A las diez y quince minutos de la mañana, del veinte de noviembre del dos mil nueve, esta Sala citó a las partes a Trámite de Mediación, trámite que no se llevó a cabo en vista de que no compareció ninguna de las partes. Esta Sala dictó auto a las diez y cinco minutos de la mañana, del catorce de enero del dos mil diez, en el cual emplaza a la parte demandada para que se persone en el término de seis días, y le requiere que presente el expediente administrativo completo dentro del término de diez días; y se manda a publicar la presente demanda en extracto a través de edictos fijados en la Tabla de Avisos de este Tribunal. Ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo, presentó dos escritos el Licenciado **ORLANDO SALVADOR SOLÓRZANO DELGADILLO**, mayor

de edad, casado, economista, de este domicilio, con Cédula de Identidad número 001-220843-0006Q, y en su calidad de Ministro de Fomento, Industria y Comercio; el primero presentado a las doce y cuarenta y un minutos de la tarde, del veinticinco de enero del dos mil diez, y el segundo a las once y cuarenta y ocho minutos de la mañana, del dos de febrero del dos mil diez, escritos en los cuales solicita intervención de Ley y remite Expediente Administrativo requerido, respectivamente. Esta Sala dictó auto a las diez y diecisiete minutos de la mañana, del cuatro de febrero del dos mil diez, teniendo por personados a los licenciado al demandado y otorgándole al demandante el término de diez días para que examine las diligencias administrativas remitidas, y pida si lo considera necesario, que se completen las mismas con los informes o documentos que se hubieren creado. Mediante auto de las diez y once minutos de la mañana, del dieciocho de marzo del dos mil diez, esta Sala otorgó al Licenciado **ORLANDO SALVADOR SOLÓRZANO DELGADILLO**, Ministro de Fomento, Industria y Comercio, el término de veinte días para que contestare la presente demanda. Rola escrito del licenciado **ENRIQUE MARÍA GUTIÉRREZ OBANDO**, presentado a las doce y cincuenta y tres minutos de la tarde, del veinticuatro de marzo del dos mil diez, en el cual impugna la presentación del Expediente Administrativo por parte del funcionario demandado, en virtud de que el mismo fue aportado en fotocopia y no en original, igualmente solicitó que se corra traslado al demandado para que conteste lo que tenga a bien respecto de la presente demanda incoada en su contra. A las doce y cincuenta y dos minutos de la tarde, del día siete de abril del dos mil diez, presentó escrito el licenciado **ORLANDO SALVADOR SOLÓRZANO DELGADILLO** solicitando copia a su costa de la demanda para ejercer su derecho de contestar la misma, lo cual así hizo en escrito de la una y quince minutos de la tarde, del veintiséis de abril del dos mil diez. Esta Sala de lo Contencioso Administrativo, en auto de las diez y treinta y tres minutos de la mañana, del seis de mayo del dos mil diez, tuvo por contestada negativamente la demanda en cuanto a los hechos, en virtud de que el funcionario demandado contestó la misma extemporáneamente; y en auto de las diez y cincuenta y dos minutos de la mañana, del catorce de junio del año dos mil doce, tuvo por admitidas las pruebas documentales ofrecidas por la parte demandante; fijó lugar, hora y fecha para la realización de las pruebas testificales; y citó a las partes a audiencia de Vista General de Juicio. En audiencia de las diez de la mañana, del día veintiocho de junio del año dos mil doce; ante los Honorables Magistrados Doctor Manuel Martínez Sevilla y Doctora Yadira Centeno González, Presidente y Miembro respectivamente, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, rindieron declaración testifical los señores **MARIO VARGAS SANCHEZ** y **TOLENTINO CASTILLO BENAVIDES**, de lo cual se levantó el acta correspondiente.- Rola Acta de Vista General de Juicio, la cual se llevó en audiencia de las diez de la mañana, del día cinco de julio del año dos mil doce; y fue presidida por los Honorables Magistrados: Doctor **JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SEVILLA**, Magistrado Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo; Doctora **YADIRA CENTENO GONZÁLEZ**, Miembro; y Doctor **RAFAEL SOLIS CERDA**, a quien se llamó a integrar Sala por ausencia justificada del Doctor FRANCISCO ROSALES ARGUELLO; audiencia a la que comparecieron: El Licenciado **ENRIQUE MARÍA GUTIÉRREZ OBANDO**, identificado con cédula de identidad número 001-160261-0011V, Carné CSJ No 4811, quien actúa en su carácter de Apoderado General Judicial del señor **MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA** y el Licenciado **HERNÁN GUILLERMO TALAVERA COREA**, mayor de edad, soltero, Abogado, identificado con cédula de identidad número 888-30077-0000L, Carné CSJ No. 7283, quien actúa en su carácter de Apoderado General Judicial del Licenciado **ORLANDO SALVADOR SOLÓRZANO DELGADILLO**, Ministro de Fomento, Industria y Comercio, calidad que acreditó con Testimonio de Escritura Pública No. 13, Poder General Judicial, celebrado ante los Oficios Notariales del Licenciado Luis Ramón Rodríguez Sierra, a las cinco de la tarde, del dos de julio de dos mil doce, a quien se le



Corte Suprema de Justicia
Sala de lo Contencioso Administrativo

Exp. 0031-0005-09 CA

concedió la intervención de ley en ese acto. Todos los cuales alegaron lo que tuvieron a bien, presentaron las pruebas pertinentes y alegaron de conclusión.-

CONSIDERANDO:

I,

Según la doctrina, *"El litigio contencioso-administrativo es la petición que dirige un sujeto de derecho, privado o público, a un órgano jurisdiccional, con el objeto de anular un acto o disposición administrativa, y si fuere del acto, también obtener reparación de un daño (moral o físico), o que se restablezca una situación jurídica subjetiva, originada en un acción administrativa ilegítima o legítima. Debe sobreentenderse que el petente obtendrá un acto jurisdiccional positivo o negativo, rápido, sin denegación de justicia y en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico... El Contencioso administrativo llena pues una función de protección de los administrados contra la Administración"* (**José Enrique Rojas Franco**, "La Jurisdicción Contencioso Administrativa de Costa Rica", Tomo I, 1era edición, San José, Costa Rica, 1995, págs. 75 y 77). **Eduardo García de Enterría** agrega que *"Este régimen de lo contencioso – administrativo comienza originándose como un control interno de la Administración sobre su propio aparato. No ya los Tribunales, sino la propia administración, mediante órganos especiales, será quien enjuicie el comportamiento de los administradores. Tiene para ello la Administración un interés directo: La reducción a la legalidad formal de todo el actuar del magno aparato de la Administración, una experiencia inédita en la historia política del hombre, fue posible porque la Ley es de suyo una técnica de racionalizar una organización colectiva..."*. En el mismo sentido se expresa el autor **Allan R. Brewer – Carias**, refiriéndose al Control de la Administración, señalando que *"La existencia de la jurisdicción contencioso – administrativa radica en la necesidad de una jurisdicción especial para controlar a la Administración y a la actividad administrativa... Por ello se habla de jurisdicción contencioso – administrativa. Por tanto, en principio, no es posible obtener un pronunciamiento de esta jurisdicción especial cuando las partes en la relación jurídico – procesal son ambas particulares. Siempre, en la relación jurídico – procesal – administrativa, debe estar presente la Administración y su actividad, o un particular actuando en ejercicio del Poder Público o como autoridad"* (Instituciones Políticas y Constitucionales, Tomo VII, 3era edición, Caracas, Venezuela, 1997, pág. 24). Continúa diciendo este mismo autor, que *"La jurisdicción contencioso – administrativa, como contralora de la legitimidad de la actividad administrativa, hemos señalado, no sólo abarca el control de los actos administrativos, sino de los actos materiales, hechos jurídicos y relaciones jurídico – administrativas que atenten contra el orden jurídico y que lesionen situaciones jurídicas objetivas o subjetivas. Por ello, de acuerdo a la Constitución, los órganos de la jurisdicción contencioso – administrativa son competentes para condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados por la responsabilidad contractual o extracontractual de la Administración y para disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa"* (Idem, pág. 39).- De conformidad con los artículos 1, 14, 36, y 120 de la Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Ley N° 350, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tiene como principal objeto velar por el respeto y cumplimiento del principio de legalidad en todos aquellos actos y disposiciones, de aplicación general o individual, que emita la Administración Pública provocando un

supuesto detrimento de los derechos de los administrados e incluso de los Gobiernos Municipales y Gobiernos Regionales Autónomos. El **artículo 1**, párrafo segundo de la Ley N° 350 señala: “*La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con la Constitución Política de la República y el ordenamiento jurídico, conocerá con potestad exclusiva de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos, resoluciones, disposiciones generales, omisiones y simples vías de hecho, así como en contra de los actos que tengan que ver con la competencia, actuaciones y procedimientos de la Administración Pública que no estén sujetos a otra jurisdicción*”; el **artículo 14** a la letra dice: “*La jurisdicción de lo contencioso – administrativo, a través de los tribunales competentes, conocerá de las pretensiones que los interesados presenten en la correspondiente demanda en relación con los actos, resoluciones, disposiciones generales, omisiones, situaciones y simples vías de hecho de la Administración Pública. El examen de la legalidad de los actos y disposiciones generales de la Administración Pública comprenderá cualquier infracción del ordenamiento jurídico y de los Principios Generales del Derecho, incluso la falta de competencia, en el quebrantamiento de las formalidades esenciales y la desviación de poder*”; por otra parte, el **artículo 36** indica dos circunstancias para interponer una demanda en la Vía de lo Contencioso Administrativo, la primera, cuando se trate de impugnar **disposiciones de carácter general y actos de ejecución de las mismas**, dictadas por la Administración Pública, que podrá interponerse la demanda directamente ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo sin necesidad de agotar la vía administrativa (esta circunstancia también la recoge el **artículo 120** de la referida Ley, respecto a las demandas interpuestas por los Gobiernos Municipales y Gobiernos Regionales Autónomos); y la segunda, cuando se trate de **actos de aplicación individual**, pero agotándose previamente la vía administrativa. Es expresa pues esta Ley, respecto de la facultad que tiene la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de las demandas en contra de disposiciones y actos de aplicación, que de carácter general o individual, interpongan los particulares y/o los Gobiernos Municipales y las Regiones Autónomas, por lo que no queda duda alguna en cuanto a la facultad constitucional y ope legis, que tiene ESTA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA para examinar la Legalidad Ordinaria en las demandas sea tipo general ó de tipo particular que presenten los administrados en contra de todos los actos, resoluciones, disposiciones generales, omisiones o simples vías hecho de la Administración Pública, así como en los Procedimientos Especiales contenidos en los artículos 120 y 125; toda vez que el demandante cumpla con todos y cada uno de los presupuestos mínimos de admisibilidad que señala la Ley No. 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en sus artículos 50, 51, 52, 53 y 58 (VER Sentencia Sala CA No. 1 de las 10:00 a.m. del 28 de agosto del 2009, Sentencia No. 3 de las 8:30 a.m. del 03 de diciembre del año 2009, Sentencia No. 04 de las 8:30 a.m. del 17 de diciembre del año 2009; Sentencia No. 1 de las 8:30 a.m. del 18 de febrero del 2010; Sentencia No. 2 de las 10:00 a.m. del 22 de febrero del 2010, Sentencia No. 3 de las 8:30 a.m. del 04 de marzo del 2010; y Sentencia No. 4 de las 10:30 a.m del 18 de marzo de 2010).-

II,

ESTA SALA tiene a bien señalar, que dentro de las facultades del Ministro de Fomento, Industria y Comercio, están las de administrar el Registro de la Propiedad, según el artículo 22 literal d) de la Ley N° 290, “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”; facultad reglamentada en el Decreto N° 118 “Reformas e incorporaciones al Reglamento de la Ley N° 290; Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, que en su **artículo 131** establece las **Facultades de la Dirección de Propiedad Intelectual: 1.- Dirigir el Registro de la Propiedad Industrial e Intelectual; 2.- Admitir, tramitar y resolver las solicitudes de inscripción de marcas de fábrica y de servicios, nombres comerciales y señales de**



Corte Suprema de Justicia
Sala de lo Contencioso Administrativo

Exp. 0031-0005-09 CA

propaganda, modelos, dibujos industriales y patentes de invención y derechos de autor;

3.- Conocer de las Oposiciones presentadas ante el registro, de conformidad con la legislación aplicable; **4.-** Admitir los Recursos de Apelación, interpuestos y remitir las diligencias a la Dirección Superior del Ministerio y cumplir con las Resoluciones de segunda instancia o con las Resoluciones del Poder Judicial en su caso; **5.-** Cumplir con las sentencias judiciales en las demandas de cancelación de inscripción, resueltas por ese Poder del Estado y hacer las anotaciones preventivas en su caso; **6.-** Conocer de las demandas de competencia desleal y de las solicitudes de represión de competencia desleal, previa rendición de la correspondiente fianza; **7.- Conocer de las solicitudes relativas a la inscripción de los derechos de propiedad intelectual;** **8.-** Declarar sin lugar, las solicitudes de registro que no cumplan con los requisitos establecidos por la Ley, teniendo opción los interesados de interponer los Recursos de Apelación que sean procedente; **9.-** Mantener los registros inscritos y otorgar títulos y certificaciones, según consta en tales registros; y **10.-** Aplicar el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, la Ley de Patente de Invención y el Decreto Ejecutivo 2 – L del tres de abril de 1968 y sus reformas. Por su parte la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y sus reformas, establece en su **artículo 9** los requisitos para la Solicitud de Registro de una Marca; el **artículo 130** señala la competencia del Registro de la Propiedad Intelectual como una dependencia del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, y expresa: **"La administración de la Propiedad Intelectual estará a cargo del Registro de la Propiedad Intelectual como dependencia del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. El Registro de la Propiedad Intelectual estará dirigido por un Registrador que será Abogado"**. Entre las **Atribuciones del Registrador de la Propiedad Intelectual** señala (Artículo 132): **1) Admitir o denegar todas las solicitudes o escritos que se presenten y que no cumplan con lo previsto en la presente Ley;** **2) Extender de oficio o a petición de parte:** a) Certificaciones de documentos que se encuentren en el Registro, o de sus actuaciones, b) El registro de una marca u otro signo distintivo; de una patente, modelo de utilidad o diseño industrial; la protección de los derechos de autor y derechos conexos; el derecho del obtentor, así como cualesquiera otra función de registro de la propiedad intelectual, c) El certificado de un derecho de propiedad intelectual protegido por medio del Registro; **3) Autorizar con su firma y sello los documentos expedidos por el Registro;** **4) Elaborar y extender dictamen sobre asuntos de su competencia, cuando así lo requiera la autoridad judicial, administrativa o de lo contencioso administrativo;** **5) Conocer y resolver las Oposiciones que se presenten;** **6) Autorizar las publicaciones del Registro;** **7) Organizar y dirigir el trabajo del Registro y efectuar las sugerencias que considere oportunas para el funcionamiento del mismo;** **8) Informar acerca de cualquier dificultad u obstáculo que oponga o demore la eficaz aplicación de las leyes en materia de propiedad intelectual;** **9) Efectuar mediaciones, a petición de cualquier parte interesada, sobre todas las materias sometidas a su conocimiento. Esta facultad podrá delegarla en el Registrador Suplente o en otro funcionario del Registro.** Por su parte el **artículo 136** determina las **Funciones del Registro de la Propiedad Intelectual**, entre las que se mencionan: **a) Coordinar con las diferentes Direcciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, al igual que con las diversas instituciones públicas y privadas nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad intelectual;** **b) Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, registro de modelos de utilidad, diseños industriales,**

marcas y otros signos distintivos, título de obtentor, depósito o registro de los derechos de autor y derechos conexos, y las demás que otorgan las leyes de propiedad intelectual; **c) Administrar las Leyes y Reglamentos que conforman el marco jurídico de la propiedad intelectual en Nicaragua;** **d)** Designar peritos para que emitan los dictámenes técnicos previstos por las leyes de propiedad intelectual; **e)** Efectuar la publicación legal por medio del diario oficial, así; como difundir la información derivada de las patentes, registro, autorizaciones y publicaciones concedidas y de cualquier otra referentes a los derechos de propiedad intelectual; **f)** Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad intelectual, así como el alcance de las disposiciones contenidas en las diferentes leyes de propiedad intelectual; **g)** Celebrar por delegación expresa del Ministro de Fomento, Industria y Comercio, convenios o acuerdos de cooperación, coordinación y concertación con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover las actividades relacionadas con la propiedad intelectual; **h)** Realizar estudios sobre la situación de la propiedad intelectual en el ámbito internacional y participar en reuniones, foros, congresos y conferencias internacionales relacionadas con la materia de propiedad intelectual; **i)** Actuar a través del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, como órgano de consulta en materia de propiedad intelectual de las diferentes instituciones del Gobierno, así como asesorar a instituciones sociales y privadas; **j)** Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de propiedad intelectual, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización del personal profesional, técnico y auxiliar; **k)** Participar en coordinación con las direcciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones; **l)** Formular y ejecutar su plan anual institucional, así como la correspondiente evaluación del mismo; **m)** Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme esta Ley y las demás disposiciones legales aplicables.- Por lo que podemos concluir que el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, y el Registro de Propiedad Intelectual, están plena y legalmente facultados para conocer, admitir y denegar solicitudes de inscripciones de marcas de conformidad con las Leyes de la materia, en este caso, la legislación aplicable es la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 380, que ya estaba vigente al momento de iniciarse los trámites de inscripción de la marca "EL PANAL".-

III,

Tal y como lo define la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y sus Reformas contenidas en la Ley No. 580, en su **artículo 2 inciso f)**, una **Marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios.** Según el **artículo 3** de esta misma Ley, pueden constituir Marca, los siguientes signos: "...palabras o conjuntos de palabras, lemas y frases publicitarias, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, sonidos, y otros signos perceptibles, tales como los 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. Una marca será susceptible de constituir una indicación geográfica nacional o extranjera, siempre que distinga los productos o servicios a los cuales se aplique, y que su empleo no sea susceptible de causar un riesgo de confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios a los cuales se aplicará la marca, ni una probabilidad de confusión con una indicación geográfica previamente protegido respecto de esos productos o servicios, o un aprovechamiento injusto del prestigio de esa indicación geográfica".- Por otra parte, de conformidad con el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, son **Marcas Inadmisibles por Razones Intrínsecas**, las comprendidas en alguno de los casos siguientes: "... **a)** Carecer de suficiente aptitud distintiva con



Corte Suprema de Justicia
Sala de lo Contencioso Administrativo

Exp. 0031-0005-09 CA

respecto al producto o servicio al cual se aplique; **b)** Contrario a la ley, al orden público o a la moral; **c)** Consista en la forma usual o corriente del producto al cual se aplique o de su envase, o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trate; **d)** Consista en una forma o signo que dé una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica; **e)** Consista exclusivamente en un signo usual o una indicación que, en el lenguaje común o técnico, sea utilizado para designar el producto o servicio al cual se aplica; **f)** Constituya un signo que designe, o describa o califique las características, cualidades u otros datos correspondientes al producto o servicio que pretende identificar; **g)** Los colores aisladamente considerados; **h)** Los signos que ofenden o ridiculicen a personas, ideas, religiones o símbolos de cualquier país o de una entidad internacional; **i)** Los signos susceptibles de causar confusión o engaño sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio al cual se aplica; **j)** Consista en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el Artículo 3, párrafo segundo de la presente Ley; **k)** Constituya una reproducción o imitación, total o parcial, de un escudo, bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización del Estado o de la organización internacional de que se trate; **l)** Incluya una reproducción o imitación, total o parcial, de un signo oficial o de un signo de control o de garantía de un Estado o de una entidad pública nacional o extranjera, departamental, provincial o municipal, sin autorización de la autoridad competente; **m)** Consista en una denominación de una variedad vegetal protegida como tal en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso sería susceptible de causar confusión o asociación con ella; **n)** Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; o, **o)** Incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del registro o a sus causantes y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro. No obstante lo previsto en los literales e) y f) del presente Artículo, 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".- Asimismo, el **artículo 8** de la referida Ley No. 380, establece que son **Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros**, las contenidas en cualquiera de los siguientes casos: **"a)** El signo es idéntico a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios. **b)** El signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos o diferentes productos o servicios, si su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con esa marca. **c)** El signo es idéntico o similar a un nombre comercial, un rótulo o un emblema que pertenece a un tercero desde una fecha anterior, y su uso causará un riesgo de confusión o de asociación con ese nombre comercial, rótulo o emblema. **d) El signo constituye**

una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con el signo distintivo notorio, o un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o implicaría un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. e) Que el signo afectara el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. f) Que el signo afectara el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una persona jurídica o de una comunidad local, regional o nacional, salvo que se acredite el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa persona o comunidad. g) 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. h) Que el signo sea contrario a un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial, propiedad de un tercero, protegido por una figura distinta a las reguladas en la presente Ley. i) Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo que ha venido siendo usado de buena fe en el territorio nacional por un tercero, en la identificación de los mismos productos o servicios”.- Una vez que se solicita la inscripción de una marca, esta es susceptible Oposiciones por parte de terceros que consideren afectados sus derechos y además dicha solicitud debe pasar un examen de forma y fondo para comprobar que se cumplieron con los requisitos del artículo 9, 10 y 11 de la Ley y artículos 2, 3 y 4 del Reglamento, y que no se incurre en algunas de las inadmisibilidades establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley No. 380. Una vez solicitada la inscripción, se ordenará su publicación, momento en el cual los terceros pueden acudir a ejercer su derecho de Oposición. Así lo establece el artículo 16 reformado de la ley No. 380, que dice: **“Artículo 16.- Oposición al Registro. Cualquier persona interesada podrá presentar Oposición contra el registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la publicación de la solicitud. La Oposición deberá presentarse indicando los fundamentos de hecho y derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo las pruebas que fuesen pertinentes. Si las pruebas no se acompañaron con la Oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la Oposición. Esto mismo se observará respecto a la contestación de la Oposición. Esto mismo se observará respecto a la contestación de la Oposición. La Oposición se notificará al solicitante quien deberá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido ese plazo el Registro pasará a resolver la solicitud, aún cuando no se hubiese contestado la Oposición. El plazo para resolver la Oposición será de dos meses a partir del día siguiente de la fecha en que expide el término para contestar. Las partes podrán convenir en el nombramiento de árbitros o arbitradores para la solución de Oposiciones...”**- De la misma manera, concluido el plazo para presentar Oposiciones, la autoridad correspondiente examinará a fondo la marca solicitada y emitirá resolución admitiendo o denegando su inscripción, tal y como lo establece el artículo 18 de la Ley No. 380, que dispone: **“Artículo 18.- Examen de Fondo y Resolución. Vencido el plazo para presentar Oposiciones, el Registro examinará si la marca está comprendida en alguna de las prohibiciones del Artículo 7. También examinará si la marca está comprendida en alguno de los casos previstos en los incisos a), b) y d) del Artículo 8 por existir algún registro concedido o solicitado anteriormente en el país. El Registro podrá examinar de oficio, con base en la información a su disposición, si la marca está comprendida en alguna otra prohibición del Artículo 8, todos de la presente Ley. Una vez realizado el examen de fondo el Registro notificará al interesado por medio de resolución motivada, la aceptación o**



Corte Suprema de Justicia
Sala de lo Contencioso Administrativo

Exp. 0031-0005-09 CA

negación de la solicitud. En caso que la marca estuviese comprendida en algunas de las prohibiciones, el Registro lo notificará al solicitante indicando las razones de la objeción. El solicitante deberá responder dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la notificación. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo establecido, o si en cualquier caso no se satisfacen los requisitos para la concesión del registro, el Registro lo denegará mediante resolución fundamentada. Si se hubiese presentado una o más Oposiciones, ellas se resolverán junto con lo principal de la solicitud en un sólo acto, mediante resolución fundamentada. **Cuando las causas de denegación sólo afectaran a alguno de los productos o servicios incluidos en la solicitud, o la Oposición interpuesta se limitará a algunos productos o servicios, podrá denegarse el registro sólo para esos productos o servicios, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.** La resolución también podrá fijar otras condiciones relativas al uso de las marcas cuando ello fuese necesario para evitar un riesgo de confusión o de asociación, u otro perjuicio para el titular de un derecho anterior".- En caso de que el solicitante o el Opositor estén en desacuerdo con la resolución dictada por la autoridad del Registro de Propiedad Intelectual, podrán hacer uso del Recurso de Apelación que refiere el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dice: "**Artículo 89.- Apelación.** Contra una resolución que dicte el Registro se podrá interponer Recurso de Revisión, Reposición, Reforma o Apelación ante el Registro, dentro de un plazo de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución. Del Recurso de Apelación conocerá en segunda instancia el Ministro de Fomento, Industria y Comercio, quien podrá delegar tal conocimiento en el Viceministro o Secretario General. La tramitación y resolución de los Recursos se sujetará a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley".- Por su parte el Decreto 83-2001, Reglamento de la Ley No 380, en su artículo 72 establece: "**Artículo 72.- Recursos.** Contra las resoluciones que dicte el Registro de la Propiedad Intelectual cabrá el recurso de apelación de conformidad con el Artículo 89 de la Ley. El Recurso de Apelación se interpondrá ante el Registro de la Propiedad Intelectual en el plazo de tres días a partir de la fecha de notificación de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual. El Registro de la Propiedad Intelectual admitirá o denegará la apelación. Si la admite emplazará a las partes para que en el término de tres días comparezcan ante el Ministro de Fomento Industria y Comercio, a hacer uso de sus derechos. Personadas las partes ante el superior, se correrán los traslados para expresar y contestar agravios. Una vez evacuados éstos, se dictará la correspondiente resolución o sentencia, sin que sea necesario el trámite de citación para sentencia. Contra las resoluciones o sentencias dictadas por el Ministro de Fomento Industria y Comercio, cabrán los recursos que establezca la legislación nacional. Así mismo, serán aplicables las disposiciones sobre la apelación establecidas en el Código de Procedimiento Civil, en lo que corresponda. Contra las providencias de mero trámite no cabe recurso alguno, salvo el de responsabilidad. Las personas naturales o jurídicas de nacionalidad nicaragüense podrán invocar en su beneficio la aplicación de las disposiciones contenidas en los tratados internacionales sobre propiedad intelectual de los que Nicaragua sea parte, en todos aquellos casos en que dichas disposiciones les sean más favorables que las normas establecidas en la Ley o en este Reglamento".-

IV,

La presente demanda es interpuesta por el Licenciado **ENRIQUE MARÍA GUTIÉRREZ OBANDO**, en su calidad de Apoderado General Judicial del señor MAXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA, en contra del señor **ORLANDO SOLÓRZANO DELGADILLO**, en su calidad de Ministro de Fomento, Industria y Comercio de la República (MIFIC); siendo el quid de la presente demanda, la admisión de inscripción de la Marca Fábrica y Comercio "EL PANAL", de la empresa Panameña EXCELSA HOLDINGS CORP., para proteger productos como: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, y hielo; lo cual alega el recurrente, perjudica los derechos de su representado, **quien ha venido utilizando la marca "EL PANAL", desde hace más de quince años para identificar la Miel que produce y comercializa, por lo que se trata de una marca notoria a pesar de no estar inscrita.** En las diligencias que constan en el expediente administrativo, podemos observar que se llevó a cabo el procedimiento administrativo siguiente: **PRIMERA INSTANCIA: 1)** El día diez de febrero de dos mil seis, el Licenciado YALÍ MOLINA PALACIOS, representante de la empresa EXCELSA HOLDINGS CORP., introdujo ante el Registro de Propiedad Intelectual, **Solicitud de Inscripción** de la Marca denominativa "EL PANAL" en clase 30 internacional, para proteger: café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo (folio 1 diligencias primera instancia). Solicitud que fue publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 75 del dieciocho de abril de dos mil seis (folio 6 diligencias primera instancia).- 2) El día diecinueve de junio de dos mil seis, el señor MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA, a través de su Apoderada Especial, Licenciada Minerva Adriana Bellorín Rodríguez, interpuso formal **Oposición** a la solicitud antes referida, alegando ser el creador de la marca Miel EL PANAL, producto que no solo se comercializa sino que también lo produce desde hace más de quince años en Nicaragua, lo que la hace una Marca notoriamente reconocida en el país, y fundamenta su derecho en los artículos 8 incisos d), g), e i); 79, 80 y 82 de la Ley No. 380, así como el artículo 6 bis del Convenio de París (folios 8 al 13 diligencias primera instancia). **3)** El día veintidós de junio de dos mil seis, a las tres y dos minutos de la tarde, el Registro de Propiedad Intelectual dictó auto en el cual se pone en conocimiento de la Oposición interpuesta al representante de la empresa EXCELSA HOLDINGS CORP. para que conteste lo que tenga a bien (folio 38 diligencias primera instancia). Dicha providencia se notificó al solicitante el doce de julio de dos mil seis, y al oponente el ocho de septiembre de dos mil seis. **4)** El seis de septiembre de dos mil seis, la empresa EXCELSA HOLDINGS CORP., presentó escrito contestando a la Oposición interpuesta, y solicitó que se rechace y declare sin lugar, bajo el fundamento principal de que para oponerse a la inscripción de una marca debía de previo presentar la solicitud de registro de la marca (folios 43 al 45 diligencias primera instancia). **5)** El día dos de febrero de dos mil siete, a las ocho y treinta y ocho minutos de la mañana, el Registro de Propiedad Intelectual, dictó auto resolutivo en el cual se consideró que el Opositor demostró la notoriedad de la marca Miel EL PANAL; que el mismo no cumplió con el requisito de solicitar el registro previo a la Oposición; que la Ley permite excluir de la inscripción ciertos productos y aprobar los demás; y que no existiría riesgo de confusión con la inscripción de la marca solicitada, si se excluyen de la misma MIEL, JARABE DE MELAZA y CONFITERÍA; por lo que finalmente se resolvió: **"...NO HA LUGAR a la oposición presentada en contra de la solicitud del registro de la Marca de fábrica y comercio EL PANAL, Clase: 30 presentada por el Dr. YALI MOLINA PALACIOS, Apoderado de la sociedad: Excelsa Holdings Corp; siempre que el solicitante excluya los siguientes productos: MIEL, JARABE DE MELAZA y CONFITERÍA y la marca solicitada se comprometa a acompañarse siempre del titular. Continúese con los trámites**



Corte Suprema de Justicia
Sala de lo Contencioso Administrativo

Exp. 0031-0005-09 CA

correspondientes..." (folio 52 diligencias primera instancia). Dicha resolución les fue notificada a las partes el veintitrés de febrero de dos mil siete. **6)** El día veintiséis de febrero de dos mil seis, el representante de la empresa EXCELSA HOLDINGS CORP., interpuso **Recurso de Apelación** (folio 55 diligencias primera instancia), el cual mediante auto de las cuatro y veintinueve minutos de la tarde, del catorce de marzo de dos mil siete, se admitió en ambos efectos y se remiten los autos a la instancia correspondiente, emplazándose a las partes para que en el término de Ley comparezcan ante el superior respectivo a mejorar su recurso (folio 56 diligencias primera instancia). Dicha resolución se le notificó al solicitante el tres de mayo de dos mil siete, y al oponente el cuatro de mayo de dos mil siete.- **SEGUNDA INSTANCIA: 1)** Mediante escritos presentados el día siete de mayo de dos mil siete, y veintiocho de febrero de dos mil ocho, el representante de la empresa EXCELSA HOLDINGS CORP., se personó ante el Ministerio de Fomento Industria y Comercio, y solicitó se corra traslado para expresar agravios, respectivamente (folios 1 y 8 diligencias segunda instancia). **2)** El Ministerio de Fomento Industria y Comercio, dictó providencia a las ocho y diez minutos de la mañana, del uno de abril de dos mil ocho, en la cual se corre traslado al apelante para que exprese agravios, los cuales fueron expresados mediante escrito de las nueve y cincuenta y un minutos de la mañana, veintidós de agosto de dos mil ocho (folios 9 al 11 diligencias segunda instancia). **3)** La representante de MÁXIMO MIGUE VARGAS RIVERA, presentó dos escritos, el primero a las nueve y veinticuatro minutos de la mañana, del veintiocho de julio de dos mil ocho, donde solicita que se requiriera el expediente que tiene en su poder el representante de la empresa EXCELSA HOLDINGS CORP., para poder ejercer sus derechos y expresar agravios (folio 12 diligencias segunda instancia); y el segundo, a las diez y cinco minutos de la tarde, del dieciséis de septiembre de dos mil ocho, en el cual solicitó se le corra traslado para expresar agravios. **4)** Mediante providencia de las once y dos minutos de la mañana, del diecisiete de septiembre de dos mil ocho, el Ministerio de Fomento Industria y Comercio corrió traslado a la representante de MIGUEL VARGAS RIVERA, para que exprese agravios (folio 14 diligencias segunda instancia), lo cual hizo mediante escrito de las tres de la tarde, del veintiuno de octubre de dos mil ocho (folio 15 diligencias segunda instancia). **5)** A las tres y treinta y un minutos de la tarde, del siete de julio de dos mil nueve, y a las doce y siete minutos de la tarde, del tres de agosto de dos mil nueve, presentaron escritos respectivamente, el representante de MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA, y el representante de EXCELSA HOLDINGS CORP., en el cual solicitan se dicte la resolución respectiva (folios 23 al 25 diligencias segunda instancia). **6)** El Ministerio de Fomento Industria y Comercio, dictó resolución a las ocho y treinta y cinco minutos de la mañana, del veinticuatro de agosto de dos mil nueve, en la cual resolvió: **"... I.- HA LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto y que se ha hecho referencia. II.- Se revoca la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual de las ocho con treinta y ocho minutos de la mañana, del dos de febrero del año dos mil siete, en su parte resolutive: "siempre que el solicitante excluya los siguientes productos: MIEL, JARABE DE MELAZA, Y CONFITERÍA y la marca solicitada se comprometa a acompañarse siempre del titular" en consecuencia se deja sin efecto tal decisión.- III.- Continúense con los trámites de registro de la marca de fábrica y comercio: EL PANAL, para todos los productos solicitados en la Clase 30 de la Clasificación Internacional, a favor de la Sociedad EXCELSA HOLDINGS CORP., de Panamá..."** (folios 26 y 27 diligencias segunda instancia).

Dicha resolución se fundamentó en que las pruebas aportadas por el oponente no son suficientes para determinar la notoriedad de la marca EL PANAL; que el documento consistente en Carta de invitación a la Agrupación Internacional de Mercadotecnia y Calidad, S.C. (aimc) carece de autenticidad según los artículos 25 y 1129 Pr; y finalmente porque el Oponente no cumplió con el requisito de presentar previo a la Oposición, la solicitud de inscripción de la marca.- Ahora bien, analizado el procedimiento administrativo realizado en el presente caso, es importante señalar, que de conformidad con el artículo 50 numeral 4) de la Ley No. 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es requisito fundamental de toda demanda Contencioso – Administrativa el "*Señalamiento de haberse agotado la vía administrativa*", y en su artículo 2 numeral 5), esta Ley define al **Agotamiento de la Vía Administrativa** como: "**Consiste en haber utilizado en contra de una resolución administrativa producida de manera expresa o presunta, o por vía de hecho, los recursos administrativos de Revisión y Apelación, cuando fueren procedentes, de tal forma que dicha resolución se encuentre firme causando estado en la vía administrativa**". La infracción a esta obligación de agotar la vía administrativa, nuestra Ley No. 350, la pena con la declaración de inadmisibilidad de la demanda, como bien lo establece en los artículos 53 numeral 5), 71, y 91 numeral 5), ya citados en el considerando precedente. Esta Corte Suprema de Justicia, ha dejado asentado en innumerables sentencias que: "*...los Recursos Administrativos Ordinarios son los medios legales de que disponen los particulares que han sido afectados en sus derechos o intereses por una autoridad administrativa a través de un acto de la misma naturaleza, para que la autoridad competente lleve a cabo la revisión del mismo, a fin de que lo revoque o lo anule de comprobarse su ilegalidad o su inoportunidad. La autoridad que resuelve o puede resolver sobre el recurso interpuesto, es la propia autoridad que la dictó, si el recurso fuere horizontal, o su superior jerárquico o inclusive una autoridad diferente, cuando el recurso fuere vertical. Señala la doctrina: "Elemental garantía impuesta por el principio de tutela judicial efectiva es que el ciudadano sepa cuándo, cómo y ante quién debe demandar tutela" (González Pérez, Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, 3ª Ed. Cívitas Madrid 2001, pág. 119)... Ya esta Sala ha dejado establecido en varias sentencias que la ley castiga no sólo el no uso o no empleo de los remedios ordinarios que ella misma concede para la impugnación del acto reclamado, sino que también castiga el mal uso o mal empleo que de los mismos haga el recurrente"*(Ver Sentencias Sala Cn. No. 147, a las 9:00 a.m., del 16 de agosto del 2000; No. 228, 3:00 p.m., del 30 de octubre del 2000; No. 238, a la 1:30 p.m., del 11 de diciembre del 2000; Sentencia No. 61 del 02 de julio del 2002, Cons. III; y Sentencia No. 85 del 22 de agosto del 2002, Cons. I). Cabe aquí mencionar lo que señala la doctrina respecto a los **fines del agotamiento de la vía administrativa**: "*... Los fines del agotamiento de vía administrativa son los siguientes: a) otorgar a la Administración el privilegio de no ser demandada sin aviso previo; b) dar oportunidad de corregir los errores a la luz de las observaciones que formula el particular; c) evitar que la Administración sea llevada a juicio por decisiones de órganos inferiores tomadas sin debida deliberación; d) reducir el número de casos que llegan a la instancia judicial mediante el mecanismo de recurso administrativo; e) respetar la independencia de la Administración evitando interferir prematuramente en su proceso decisorio; f) permitir investigar, registrar y evaluar los hechos aplicando conocimientos técnicos especializados, facilitando así la revisión judicial.*" (Ferrando, Ismael, y otros, Manual de Derecho Administrativo, 1º Edición, Depalma, Buenos Aires, 1996, pág. 674).- Siendo que el procedimiento de agotamiento de la vía administrativa en esta materia, está determinado por el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 72 de su Reglamento, ya citados, ESTA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO debe reconocer que en el presente caso, se cumplió con el agotamiento de la vía administrativa correspondiente, por lo que se procede a analizar el fondo de la demanda.-



Corte Suprema de Justicia
Sala de lo Contencioso Administrativo

Exp. 0031-0005-09 CA

V,

Como ampliamente hemos referido, en el presente caso, se discute el registro de la marca EL PANAL concedido a la empresa Panameña EXCELSA HOLDINGS CORP., para proteger diversos productos, entre ellos la MIEL, en supuesto perjuicio del señor **MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA**, supuesto dueño y fundador desde hace más de quince años, de la marca MIEL DE ABEJA EL PANAL. Cabe mencionar que dentro del proceso administrativo, las autoridades de primera instancia dictaron resoluciones iguales, en el sentido de que se admite la solicitud de inscripción de la marca EL PANAL, con la salvedad de que el Registro de Propiedad Intelectual estableció la condición de que se excluyera de los productos solicitados la MIEL, el JARABE DE MELAZA y la CONFITERÍA; mientras que el Ministro de Fomento Industria y Comercio, eliminó esta salvedad y consideró legal que se admitiera el registro de la marca EL PANAL para todos los productos solicitados, incluyendo la MIEL.- El señor **MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA**, en la Oposición que presentara mediante Apoderada Especial, el día diecinueve de junio de dos mil seis, señaló como fundamentos de derecho los artículos 8 incisos d), g), e i); 79, 80 y 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; así como el artículo 6 Bis del Convenio de París. EN PRIMER LUGAR, esta Sala abordará las disposiciones señaladas por el recurrente, a excepción del literal g) del artículo 8 de la Ley No. 380, que establece: que no se registrará una marca: **"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"**; ya que como puede observarse, esta disposición se refiere a las denominaciones de origen, las cuales la misma Ley No. 380, artículo 2 numeral 2), la define como: **"Denominación de Origen: Indicación geográfica que identifica a un producto originario de un país, una región, una localidad o un lugar determinado cuya calidad, reputación u otra característica sea atribuible esencialmente a su origen geográfico, incluidos los factores humanos y naturales; también se considerará como denominación de origen la constituida por la denominación de un producto que, sin ser un nombre geográfico, denota una procedencia geográfica cuando se aplica a ese producto, cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente a su origen geográfico"**; lo cual no es aplicable al presente caso, porque la marca MIEL DE ABEJAS EL PANAL no es una denominación de origen. EN SEGUNDO LUGAR, abordaremos lo establecido por el artículo 8 inciso i) que establece la inadmisibilidad de la inscripción de un signo por derechos de terceros: **"i) Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo que ha venido siendo usado de buena fe en el territorio nacional por un tercero, en la identificación de los mismos productos o servicios"**. Esta situación se refiere a que el signo del cual se solicite inscripción sea igual o similar a otro que se ha venido usando en el país e identifiquen los mismos productos; en estos casos, el afectado puede ejercer el derecho a Oposición referido en el artículo 16 de la Ley No. 380 y 27 de su Reglamento, los cuales establecen el derecho de cualquier persona interesada de presentar Oposición contra el registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la publicación de la solicitud, y en dicha Oposición se deberá indicar los fundamentos de hecho y derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo en el acto las pruebas que fuesen pertinentes, o dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la Oposición. El artículo 27 del Reglamento de la Ley de Marcas, agrega que **en caso de que la Oposición se funde en el uso**

de buena fe de una marca de conformidad con lo previsto en el inciso i) del Artículo 8 de la Ley, el interesado, de previo a la presentación de la Oposición deberá presentar la solicitud de registro de la marca y tendrá que probar que la ha utilizado por lo menos durante seis meses. En el presente caso, la solicitud de registro de la marca EL PANAL por parte de EXCELSA HOLDINGS CORP., para proteger café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, y hielo, se introdujo el diez de febrero de dos mil seis (folio 1 diligencias primera instancia) y se publicó el dieciocho de abril de dos mil seis (folio 6 diligencias primera instancia); la representante del señor **MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA**, se Opuso a dicha solicitud el día diecinueve de junio de dos mil seis (folio 8 diligencias primera instancia), y solicitó el registro de la marca el día veinte de septiembre de dos mil seis. De lo anterior, se desprende que efectivamente el oponente no cumplió con el requisito establecido por el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Marcas, ya que previo a la Oposición debió solicitar el registro de la marca; por lo que tal causal de inadmisibilidad debía descartarse, y así lo hicieron en sus respectivas resoluciones, tanto el Registro de Propiedad Intelectual como el Ministerio de Fomento, industria y Comercio.- En este orden de ideas, podemos decir, que efectivamente en el presente caso quien tiene el derecho formal de **Prelación** es la empresa EXCELSA HOLDINGS CORP., porque presentó formalmente su solicitud de registro antes que el señor **MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA**. Este derecho de Prelación lo regula el artículo 5 de la Ley No. 380, que dice: ***"Prelación en el Derecho al Registro de la Marca. Las cuestiones que se susciten sobre la prelación de la admisión de dos o más solicitudes de registro, serán resueltas tomando en cuenta que los efectos de la admisión se retrotraen a la fecha y hora de presentación de cada solicitud. Para determinar la prelación en el derecho al registro de la marca será aplicable en todo caso el derecho de prioridad que correspondiera al interesado, así como cualquier acuerdo lícito entre partes o disposición legal que determinará una prelación diferente o un mejor derecho al registro. Quedan a salvo los derechos resultantes de la notoriedad de la marca conforme a esta Ley y a los tratados internacionales aplicables"***. Puede verse que el último párrafo de este artículo establece una excepción a este derecho formal de prelación, en los casos en que esté involucrada la notoriedad de la marca, ya que en estos casos, de comprobarse que una marca es Notoria, no cabrían los efectos de la prelación.- EN TERCER LUGAR, debemos abordar lo establecido en el artículo 8 numeral d) que señala: ***"d) El signo constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con el signo distintivo notorio, o un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o implicaría un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo"***; como se observa, esta disposición se refiere a la imitación de una marca notoria, independientemente de los productos que proteja, y que pueda causar riesgo de confusión o asociación o bien un aprovechamiento injusto; esto implica que para determinar si la empresa Panameña EXCELSA HOLDINGS CORP., se encuentra en esta circunstancia, debe demostrarse primero si MIEL DE ABEJA EL PANAL es una marca notoria, lo cual abordaremos a continuación. El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos define un **Signo Distintivo Notoriamente Conocido** como: ***"Aquel conocido por el sector pertinente del público o notoriamente conocido por los círculos empresariales en el país o en el comercio internacional, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido"***, y el artículo 79 de la misma ley, establece la protección que le da la Ley a estos



Corte Suprema de Justicia
Sala de lo Contencioso Administrativo

Exp. 0031-0005-09 CA

signos notorios, y dice: "**Principio de Protección. Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso no autorizado conforme a las disposiciones de este Capítulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Ley que fuesen aplicables y de las otras relativas a la protección contra la competencia desleal**".-

Respecto a la Notoriedad de las marcas, la doctrina ha dicho: "...que la licitud y la veracidad son dos de los caracteres esenciales de las marcas. En consecuencia, no pueden ser admisibles como marcas aquellas que pueden inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza o calidad. Precisamente, a esta disposición han recurrido, especialmente antes de la entrada en vigencia del Convenio de París, quienes introducían oposiciones fundadas en la notoriedad de una marca, pues, **en realidad resulta engañosa una marca solicitada idéntica o semejante a una notoria,**

ya que el público consumidor inmediatamente cae en el error de creer que procede del mismo fabricante, e incluso que tiene la misma naturaleza y calidad de la notoria. La

ilegitimidad e ineficacia de las marcas deceptivas, engañosas, confusas o fraudulentas obedece a tres propósitos fundamentales: a) Evitar que el consumidor se encuentre en peligro de confusión en la elección de los productos o servicios; b) Evitar que la marca no desempeñe su función mediata de colectora de clientela; y c) Evitar la protección de signos que por sí mismos serían un instrumento de competencia ilícita" (Guy José Bendaña, "Curso de Derecho de Propiedad Industrial", Editorial Hispamer, primera edición de 1999, pág. 106).- Asimismo, abordando este

tema de la Notoriedad de las marcas y signos distintivos, los autores Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de la Cueva, en su libro Derecho de Marcas, Tomo I, Editorial Heliasta, del año 1989, pg. 257, exponen: "**la notoriedad de una marca da lugar a la protección especial**

que en tales casos concede el artículo 6 de París (I, § 27 i). Aún en derecho interno, la notoriedad de una marca fortalece su protección particularmente cuando se trata de marcas de hecho, que un tercero trata de apropiarse para sí aprovechando el prestigio ajeno".-

El artículo 6 bis del CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, establece: "**Marcas: Marcas**

Notoriamente Conocidas: 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca

que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse

del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta; 2)

Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso; 3) No se fijará

plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe"; ratificando lo anterior, el artículo 16 numeral 2) del ACUERDO SOBRE

LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC), expresa: "...2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se

aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca...”.

Así mismo, el documento denominado RECOMENDACIÓN CONJUNTA DE LA OMPI SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, aprobada por la Asamblea de la Unión de París en septiembre de 1999, recoge una serie de directrices encaminadas a ofrecer protección a las marcas notoriamente conocidas, y en el artículo 4.1.b. se dispone lo siguiente, **"b)** Sin perjuicio de los productos y/o servicios para los que una marca se utilice, o sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, se estimará que esa marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando la marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones: **i)** la utilización de esa marca indique un vínculo entre los productos y/o servicios para los que la marca se utiliza, o es objeto de una solicitud de registro o está registrada, y el titular de la marca notoriamente conocida, y pueda causar un perjuicio a sus intereses; **ii)** el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización de esa marca; **iii)** la utilización de esa marca se aproveche de forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida”. De la misma manera, en su artículo 2 este documento aborda el aspecto de cómo determinar cuándo una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro, y dice:

"1) Factores que deberán considerarse: a) A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida; y **b)** En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente: **1.** el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; **2.** la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; **3.** La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca; **4.** La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; **5.** la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; **6.** el valor asociado a la marca. **c)** Los factores antes mencionados, que representan pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión. Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos. Algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior”:-

Nuestro país, como miembro firmante del Convenio de París, del Acuerdo sobre los ADPIC, y miembro de la OMPI, acogió tales disposiciones introduciéndolas a nuestra legislación marcaria. Así es que el **artículo 80** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, nos señala los **criterios o factores para determinar si un signo es notorio**, los cuales son: **a) El grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente dentro del país;** **b) La duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización del signo, dentro**



Corte Suprema de Justicia
Sala de lo Contencioso Administrativo

Exp. 0031-0005-09 CA

o fuera del país; c) La duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo, dentro o fuera del país, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos, del establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo; d) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo, en el país o en el extranjero; e) El ejercicio de acciones en defensa del signo distintivo, y en particular toda decisión tomada por alguna autoridad nacional o extranjera en la cual se hubiese reconocido la notoriedad del signo; y, g) El valor de toda inversión efectuada para promover el signo distintivo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo. Agrega el **artículo 81** de esta Ley que los criterios anteriores tomados en su conjunto o de manera separada pueden ser suficientes para determinar la notoriedad de un signo, y deja la posibilidad de que aun cuando no se cumplan los criterios antes enumerados, se reconozca su notoriedad por otros hechos relevantes. Asimismo, expresamente detalla las **circunstancias que no pueden exigirse para determinar la notoriedad de un signo**, siendo éstas: **1) Que esté registrado o en trámite de registro, en el país o en el extranjero; 2) Que haya sido usado o se esté usando en el comercio en el país o en el extranjero; 3) Que sea notoriamente conocido en el extranjero, salvo cuando no fuera conocido en el país por otras razones; o, 4) Que sea conocido por la generalidad del público en el país.** Finalmente, el **artículo 82** de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, nos detalla quienes se consideran los **sectores pertinentes para determinar la notoriedad de un signo**, siendo éstos: **a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo; b) Las personas que participan en los canales de comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo; y, c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo;** y aclara que para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea generalmente conocido dentro de alguno de los sectores pertinentes, es decir, que no se exige el conocimiento de todos los sectores referidos.- En la vista General de Juicio realizada el día cinco de julio de dos mil doce, el Licenciado **HERNÁN GUILLERMO TALAVERA COREA**, representante del Ministro de Fomento, Industria y Comercio, facilitó a ESTA SALA bibliografía del autor español Carlos González-Bueno Catalán de Ocón, que trata el tema de la Notoriedad de las Marcas. El referido autor manifiesta que: ***"...A los efectos de valorar si una marca es o no notoria, lo relevante es llegar, por cualquiera imaginables medios a la conclusión de que la misma es conocida por la generalidad del público. Y en unos casos este convencimiento podrá más fácilmente alcanzarse a través del indicador de la publicidad, mientras que en otros tendrá más impacto el ámbito geográfico del uso. De ahí que, a priori, no sea posible fijar cuál es el peso específico de cada criterio al que deban ajustarse el juzgador y las partes. Esta exigencia, amén de venir impuesta por la lógica, se deriva de la propia Ley de Marcas. Un viejo principio hermenéutico impone que allí donde no distingue la ley, no distingamos nosotros. Y es claro que la Ley no fija un peso específico y distinto a cada criterio, sino que los trata todos en plano de igualdad..."*** (Marcas Notorias y Renombradas, en la Ley y la Jurisprudencia. 1era. Edición, La Ley-Actualidad, S.A., Madrid, 2005, pág. 115). Finalmente, en las páginas 116 a la 139, de esta

obra, el autor Carlos González-Bueno Catalán de Ocón, se dedica a hacer un análisis de cada uno de los factores, que él considera, son los más viables para probar o determinar la notoriedad de una marca, y estos son: a) el volumen de ventas o cuota de mercado; b) la duración del uso; c) la intensidad del uso; d) el ámbito geográfico del uso; e) la valoración de la marca; f) el prestigio alcanzado en el mercado; g) la publicidad; h) la existencia de otros registros; i) el reconocimiento de la notoriedad por las autoridades u organizaciones independientes; y j) la presencia en diccionarios.-

VI,

De conformidad con las disposiciones y doctrina citados en el Considerando precedente, ESTA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO considera que la marca Miel de Abeja EL PANAL es una marca notoria cumpliendo con los criterios señalados en el artículo 80 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en los incisos a), b), c), d) y g), por las razones siguientes: **Primero: Grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente dentro del país:** La marca de la que estamos hablando, Miel de Abeja EL PANAL, posee un alto grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente. Según el artículo 82 de la Ley No. 380, los miembros del sector pertinente son los consumidores reales o potenciales, los comerciantes del producto, y empresas que actúan en giros de este tipo. Analizando las pruebas aportadas por el Licenciado **ENRIQUE MARÍA GUTIÉRREZ OBANDO**, nos encontramos con declaración testifical de los señores, MARIO VARGAS SANCHEZ y TOLENTINO CASTILLO BENAVIDES, ambos consumidores de la Miel de Abeja EL PANAL, quienes fueron contestes en afirmar que conocen dicho producto desde hace más de veinte años, y como vecinos del señor **MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA** dan fe que la miel es producida, empacada y distribuida por él mismo, agregando que tal producto es el de su preferencia por su pureza, calidad y precio razonable; además afirmaron tener conocimiento de que dicha miel se encuentra en todos los supermercados del país (folios 50 y 51 expediente Contencioso Administrativo). Por otro lado, nos encontramos con documentos como: **a)** Constancia extendida el veinticuatro de mayo de dos mil seis, por el Licenciado J. Lytton Cano López, Gerente General de Mercadeo y Compras del Supermercado La Colonia, donde hace constar que el señor **MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA** es proveedor activo de Casa Mántica desde el 02 de febrero de 1993 (folio 58 expediente Contencioso Administrativo); **b)** Constancia extendida el veinticinco de mayo de dos mil seis, por Elizette Ramírez Santamaría, Tesorero Corporativo de Corporación de Supermercados Unidos de Nicaragua S.A. (UNION-PALÍ), donde se hace constar que el señor **MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA** de industrias y establecimiento Miel de Abejas EL PANAL, considerado un producto natural, a trabajado para dicha empresa desde el 25 de noviembre de 1997, demostrando excelentes resultados de su trabajo (folio 60 expediente Contencioso Administrativo). Los documentos antes referidos demuestran que el producto se comercializa en los principales supermercados del país desde hace más de quince años. Finalmente rolan en el expediente, documentos como Constancia extendida el ocho de ocho de octubre de dos mil nueve, por la Licenciada Ana Cristina Miranda, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional Apícola de Nicaragua, en la cual hace constar que conoce al señor **MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA**, quien es apicultor, envasador de miel de abejas con la reconocida marca EL PANAL, la cual distribuye en el mercado local y a nivel de los supermercados del país, con 25 años de experiencia en el ramo, y que pertenece y es miembro fundador de la Comisión Nacional Apícola de Nicaragua CNAN y de la Asociación Nacional Apícola de Nicaragua ANAN (folio 73 expediente Contencioso Administrativo); así mismo Constancia extendida el siete de octubre de dos mil nueve, por el señor Amado López, Presidente de la Comisión Nacional Apícola de Nicaragua y Presidente de la Asociación de Apicultores de El Sauce (APIELSA), quien hace constar que el señor **MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA** pertenece a la



Corte Suprema de Justicia
Sala de lo Contencioso Administrativo

Exp. 0031-0005-09 CA

Comisión Nacional Apícola de Nicaragua, es apicultor con 25 años de experiencia y dueño propietario de la embazadora y comercializadora EL PANAL (folio 74 expediente Contencioso Administrativo).- **Segundo: Duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización del signo, dentro o fuera del país:** En el transcurso del juicio, y mediante los medios probatorios aportados por el demandante, se pudo demostrar que la marca miel de Abejas EL PANAL lleva en el mercado por más de veinte años y que su dueño, señor **MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA**, se ha encargado personalmente de darle difusión en todo el país, ya que se demostró con las testificales realizadas y las Constancias emitidas por los principales Supermercados del país, que el producto se vende a nivel nacional y lleva en el mercado muchos años, así como que es de la preferencia del público por su calidad y pureza.- **Tercero: Duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo, dentro o fuera del país, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos, del establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo:** si bien, dentro del presente juicio se probó principalmente la expansión de la Miel de Abejas EL PANAL a nivel nacional solamente, en los documentos aportados por el demandante, rola una Comunicación enviada a Miel de Abeja EL PANAL, por el Licenciado Manuel Villagómez Cortina, Presidente de la Agrupación Internacional de Mercadotecnia y Calidad S.C. (aimc), en la cual le invitan a una Ceremonia de Premiación en la cual le entregarán Galardón Internacional de Oro y Plata a la Calidad 1999, por el desempeño demostrado, y por realizar su misión con profundo sentido de entrega y compromiso, logrando proyección como líder nacional e internacional; documento que si bien no consiste en una prueba irrefutable de que la Miel EL PANAL se consume en el extranjero, para esta autoridad, el hecho de que se le invite a una ceremonia de premiación a la calidad para la entrega de un galardón, es una circunstancia relevante que debe tomarse en cuenta a la hora de valorar la notoriedad de la marca. (folio 72 expediente Contencioso Administrativo).- **Cuarto: Existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo, en el país o en el extranjero:** En el presente caso, el demandante solicitó el registro de la marca Miel de Abeja EL PANAL, el día veinte de septiembre de dos mil seis, posteriormente a la Oposición de inscripción de dicha marca por la empresa panameña EXCELSA HOLDINGS CORP.- **Quinto: Valor de toda inversión efectuada para promover el signo distintivo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo:** El demandante acompañó documentos suficientes que prueban que el señor **MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA** ha invertido considerablemente para promover su marca, su actividad, su establecimiento y el producto que produce, envasa y distribuye, así como también, demuestra su interés de cumplir con las obligaciones fiscales respectivas y ser reconocido como comerciante y contribuyente ante los órganos recaudadores del país. Tal inversión se comprueba con la siguientes documentales: **a)** Recibo de Dinero extendido por Etiplast de Nicaragua S.A, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil dos, por la suma de Cuatrocientos Sesenta Dólares (U\$ 460.00), y Constancia extendida por el Licenciado William E. Castro A., Gerente Financiero de Etiplast de Nicaragua S.A, del doce de octubre de dos mil nueve, en la cual hace constar que Miel de Abejas EL PANAL es cliente de dicha empresa desde hace cuatro años y les compra material de empaque, etiquetas adhesivas lisas e impresas, etc. (folios 66 y 69 expediente Contencioso Administrativo); **b)** Constancia del propietario de Industrias Plásticas "BRIOMOL", de fecha nueve de octubre de dos

mil nueve, en la cual se hace constar que el señor **MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA** compra a dicha empresa tapas y sellos para sus productos desde hace más de diez años (folio 70 expediente Contencioso Administrativo); **c)** Recibo extendido por FORMUNIC el diecinueve de noviembre de dos mil uno, en el cual se demuestra el pago de la suma de Cinco Mil Ciento Seis Córdobas (C\$ 5,106.00) en concepto de elaboración de 12,000 etiquetas (folio 68 expediente Contencioso Administrativo); **d)** Carnet de Cédula RUC No. 181153-5598 a nombre de **MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA** (folio 57 expediente Contencioso Administrativo); **e)** Constancia de Inscripción en el Sistema de Especial para Pequeños Contribuyentes (Cuota Fija), extendida el treinta de noviembre del año dos mil, por la Dirección General de Ingresos (folio 59 expediente Contencioso Administrativo); **f)** Comunicación del Licenciado German Moraga, Administrador de Rentas Pequeños Contribuyentes de la Dirección General de Ingresos, en la cual niegan solicitud de seguir bajo el régimen especial de cuota fija, porque los ingresos de Miel de Abeja EL PANAL exceden los ingresos máximos legales (folio 75 expediente Contencioso Administrativo); **g)** Constancia de solvencia emitida el quince de marzo de dos mil cinco, por la Dirección General de Ingresos, Renta Centro Comercial Managua (folio 76 expediente Contencioso Administrativo); **h)** Certificación de Registro y Libre Venta, por el período de cinco años, extendida el cuatro de octubre de dos mil dos, por el Departamento de Higiene de los Alimentos del Ministerio de Salud (folio 77 expediente Contencioso Administrativo); **i)** Licencia Sanitaria No. LS-24-533, de fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro, extendida por el Ministerio de Salud y válida por el período de un año (folio 78 expediente Contencioso Administrativo); **j)** Certificado de Código de Productor, emitido por el Instituto Nicaragüense de Codificación "INC", de los períodos 2000-2001 y 2004-2005 (folios 62 y 65 expediente Contencioso Administrativo); **k)** Recibo Oficial de Caja extendido por el Instituto de Codificación (EAN NICARAGUA), donde se cancela Membresía del período 2003-2004 por el monto de Cincuenta Dólares (u\$ 50.00) (folio 64 expediente Contencioso Administrativo).- Todos los factores y pruebas antes señalados, a criterio de ESTA SALA, son suficientes y contundentes para afirmar que la marca Miel de Abeja EL PANAL, es una Marca Notoria, ya que posee más de veinte años en el mercado, es conocida por los miembros del sector pertinente, que como ya referimos son los consumidores reales o potenciales, los comerciantes del producto, y empresas que actúan en giros de este tipo; asimismo, su distribución es a nivel nacional, y su dueño se ha preocupado por obtener los permisos sanitarios correspondientes y pagar los impuestos pertinentes, al igual que toda marca registrada.- Anteriormente se había mencionado que el artículo 81 de la Ley General de Marcas y Otros signos Distintivos establece que no puede exigirse para determinar la notoriedad de un signo, el registro o tramitación del registro de la marca, el uso en el país o extranjero, la notoriedad en el extranjero, y el conocimiento por la generalidad del público del país. Consideramos oportuno retomar esto, porque en la Audiencia de Vista General de Juicio, el Licenciado **HERNÁN GUILLERMO TALAVERA COREA**, representante del Ministerio de Fomento Industria y Comercio, en su intervención expresó que no podía darse lugar a la Oposición porque no se cumplió con el requisito del artículo 27 del Decreto 83-2001, de solicitar la inscripción primero y después oponerse, así como que la marca no sobrepasa el nivel común de conocimiento que exige la notoriedad, y que tampoco se realizó una encuesta para determinar el grado de conocimiento de la marca. Por lo que concluimos, que tales alegatos no pueden tomarse en cuenta ya que el artículo 81 de la Ley No. 380 referido, expresamente prohíbe que se tome en cuenta a la hora de determinar la notoriedad de una marca: El hecho de no estar registrado o no estar en trámite de registro, en el país o en el extranjero; el hecho de no ser conocido por la generalidad del público en el país; y además la Ley no exige la realización de encuestas para determinar la notoriedad de una marca. De todas formas, ya quedó demostrado con las pruebas analizadas en el transcurso de este considerando, que la Marca Miel de Abejas EL PANAL sí es ampliamente conocida por los miembros de los sectores pertinentes del país, es decir, por los consumidores



Corte Suprema de Justicia
Sala de lo Contencioso Administrativo

Exp. 0031-0005-09 CA

reales o potenciales (por ejemplo los testigos MARIO VARGAS SANCHEZ y TOLENTINO CASTILLO BENAVIDES), los comerciantes del producto (por ejemplo los supermercados La Colonia y Unión-Palí); y empresas que actúan en giros de este tipo (por ejemplo la Comisión Nacional Apícola de Nicaragua CNAN y la Asociación Nacional Apícola de Nicaragua ANAN).-

VII,

En consecuencia, ESTA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO considera que el hecho de admitir la solicitud de inscripción de la marca EL PANAL de la empresa EXCELSA HOLDINGS CORP., para el producto específico de la Miel, además de perjudicar el derecho de notoriedad adquirido por la marca Miel de Abeja EL PANAL, causaría una grave confusión en el público consumidor y los comerciantes en lo que respecta al producto MIEL, quienes adquirirían dicho producto asociándolo con la marca que creó y ha venido usando por más de veinte años el señor **MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA**. Por lo que consideramos que la resolución del Registro de Propiedad Intelectual, fue acertada, quien a pesar de negar la Oposición del señor **MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA**, por no solicitar la inscripción previo a la Oposición, admitió la inscripción de la marca EL PANAL a beneficio de la empresa Panameña EXCELSA HOLDINGS CORP., con exclusión de los productos MIEL, el JARABE DE MELAZA y la CONFITERÍA, por considerar que la Marca Miel de Abejas EL PANAL es una marca notoria, al menos para la protección del producto Miel de Abeja.- En este sentido, la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, protege los intereses de los que alegan la notoriedad de una marca no registrada, pudiendo el afectado ejercer su derecho en dos momentos diferentes, al momento de la solicitud de la inscripción, que es cuando puede oponerse a la misma; o posteriormente de la inscripción si no tuvo conocimiento en su momento, pudiendo hacer uso del derecho que le otorga el artículo 83 de la Ley No. 380, que dispone: "*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"; y el artículo 84 del mismo cuerpo legal, que establece: "*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 susceptibles 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”.- Como una manera más de proteger el derecho de los dueños de marcas que no tienen inscritas las suyas y se enteran de la inscripción de la misma por otro, la Ley les determina otras acciones que pueden entablar para reivindicar su derecho. Así en el artículo 34 de la Ley No. 380 se establece: **"Nulidad del Registro. 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... Cuando las causales de nulidad sólo 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 reconvenional 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.** Asimismo, el artículo 96 de la Ley No. 380 dispone: **"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".**- Sin embargo, en el presente caso, ya se dejó claro que el demandante utilizó la vía establecida en el artículo 16 de la Ley no. 380 y artículo 27 del Reglamento, que aunque el demandante omitió presentar su solicitud de registro previo a la Oposición como lo establece el párrafo cuarto del referido artículo 27 del reglamento, este requisito es exigido sólo cuando la causal de la Oposición es la establecida en el artículo 8 inciso i) de la Ley No. 380, es decir, cuando se alegue 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; sin embargo, este requisito no se exige cuando la causal de la Oposición se basa en la notoriedad del signo, tal y como lo señala el artículo 5 de la Ley No. 380, que refiriéndose al derecho de prelación de las solicitudes de registro de marcas, en su último párrafo que se exceptúan los derechos resultantes de la notoriedad de la marca.- En su libelo de demanda, el Licenciado **ENRIQUE MARÍA GUTIÉRREZ OBANDO**, Apoderado de **MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA**, pidió esencialmente: **1)** La anulación de la resolución emitida por el Ministro de Fomento Industria y Comercio, a las ocho y treinta y cinco minutos de la mañana, del**



Corte Suprema de Justicia
Sala de lo Contencioso Administrativo

Exp. 0031-0005-09 CA

veinticuatro de agosto de dos mil nueve, en la que concede el registro de la marca EL PANAL a la empresa Panameña EXCELSA HOLDINGS CORP.; **2)** La declaración expresa del derecho de su representado de Registrar la Marca MIEL DE ABEJA EL PANAL, Clase 30 Internacional, que se encuentra en trámite ante el Registro de Propiedad Intelectual, bajo el número de expediente 2006-03298; y **3)** La condenación de daños y perjuicios ocasionados a su representado por el Ministro de Fomento Industria y Comercio, por el monto de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (U\$ 10,000). Así mismo, debemos señalar que en la intervención del Licenciado **ENRIQUE MARÍA GUTIÉRREZ OBANDO** en la audiencia de Vista General de Juicio, el mismo alegó que el interés principal de su representado no es de acaparar la marca EL PANAL para todos los productos de la clase 30 internacional, sino simplemente para el producto Miel de Abeja. Según lo pedido y de conformidad con todas las disposiciones legales y doctrina citadas, ESTA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO considera justo y legal dar lugar a lo solicitado en los numerales 1 y 2 referidos, es decir que debe anularse la Resolución del Ministro de Fomento Industria y Comercio, dictada a las ocho y treinta y cinco minutos de la mañana, del veinticuatro de agosto de dos mil nueve, en lo que respecta a admitir el registro de la marca EL PANAL a nombre de la empresa panameña EXCELSA HOLDINGS CORP., para todos los productos solicitados que son: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, y hielo; ya que debe excluirse de esta lista al producto MIEL, que es el que produce, empaca y distribuye bajo la marca Miel de Abejas el Panal, el señor **MÁXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA**, desde hace más de veinte años, y que ESTA SALA considera una marca notoria. Y siendo que el Licenciado **ENRIQUE MARÍA GUTIÉRREZ OBANDO**, dijo expresamente que a su representado le interesa exclusivamente el registro de la marca MIEL DE ABEJA EL PANAL para proteger precisamente ese producto "Miel de Abeja", y no encontrando ESTA SALA, ningún impedimento ni riesgo de confusión para el público consumidor en el hecho de permitir la inscripción de la marca por la empresa panameña EXCELSA HOLDINGS CORP. para los productos café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, y hielo; debe permitirse su registro excluyendo, como ya se dijo, el producto MIEL.- Finalmente, en lo que respecta a los daños y perjuicios reclamados por el demandante, ESTA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, no considera que el actuar del Ministerio de Fomento Industria y Comercio haya provocado algún perjuicio económico al demandante, ya que cumplió con su obligación de resolver un Recurso de Apelación interpuesto por parte interesada como autoridad superior del registro de Propiedad Intelectual, aplicando de la mejor manera la Ley, a pesar de que ESTA SALA no comparte la decisión tomada en su resolución de las ocho y treinta y cinco minutos de la mañana, del veinticuatro de agosto de dos mil nueve, en la cual admite la inscripción de la marca EL PANAL a favor de la empresa Panameña EXCELSA HOLDINGS CORP. Además debemos dejar claro que el demandante se comprometió en el libelo de demanda, a probar dentro del juicio que la decisión del Ministro de Fomento Industria y Comercio le ocasionó a su representado daños y perjuicios por el monto de DIEZ MIL DÓLARES (U\$ 10,000.00), y al no hacerlo su petición se desvanece.- Y llegado el estado de resolver,

POR TANTO:

De conformidad con los artículos 89, 90, 92, 94, y 95 de la Ley No. 350, Ley de la Regulación de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, y artículos 413, 424, 436 y 437 del Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, LOS HONORABLES MAGISTRADOS DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, **RESUELVEN:** **I.- HA LUGAR A LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA** presentada por el Licenciado **ENRIQUE MARÍA GUTIÉRREZ OBANDO**, en su calidad de Apoderado General Judicial del señor MAXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA; **EN CONTRA** señor **ORLANDO SOLÓRZANO DELGADILLO**, en su carácter de Ministro de Fomento, Industria y Comercio de la República; por haber resuelto Recurso de Apelación a favor de la pretensión de la empresa Panameña EXCELSA HOLDINGS CORP., de inscribir la Marca de Fábrica y Comercio "EL PANAL", para proteger y distinguir los siguientes productos: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, MIEL, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, y hielo; lo cual afecta los derechos de su representado quien produce, empaqueta y distribuye la Marca Miel de Abeja El Panal desde hace más de veinte años.- **II.-** En consecuencia, se revoca la resolución del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, dictada a las ocho y treinta y cinco minutos de la mañana, del veinticuatro de agosto de dos mil nueve, en lo atinente a permitir el Registro de la marca EL PANAL a favor de la empresa EXCELSA HOLDINGS CORP., para proteger el producto MIEL, porque perjudica a la marca MIEL DE ABEJA EL PANAL, calificada como Notoria por esta autoridad, pudiendo sólo registrarse para los demás productos solicitados. Asimismo, se ordena al Titular del Registro de Propiedad Intelectual, proceder con los trámites de inscripción de la Marca **MIEL DE ABEJA EL PANAL**, Clase 30 Internacional, a favor del señor **MAXIMO MIGUEL VARGAS RIVERA**, para proteger el producto MIEL, que se encuentra en trámite ante el Registro de Propiedad Intelectual, bajo el número de expediente 2006-03298. Para este efecto, Gírese el Oficio correspondiente.- **III.-** No hay Costas, Daños ni Perjuicios que condenar.- Esta sentencia está escrita en quince hojas de papel bond de tamaño legal con membrete de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y rubricadas por el Secretario que autoriza.- Cópiese, Notifíquese y Publíquese.- Manuel Martínez S.- Y. Centeno G.- Rafael Sol C.- Ante Mí: M. Martínez G.- Secretario. Srio.-