



**FACULTAD DE POSTGRADO
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN**

**USO DE MARCAS EXTRANJERAS INSCRITAS EN EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

SUSTENTADO POR:

**GLADYS ADASSA DONALDSON QUINTERO
MIRTALA FABIOLA NAZAR CASTRO**

PREVIA INVESTIDURA AL TÍTULO DE

**MÁSTER EN
DERECHO EMPRESARIAL**

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.

DICIEMBRE, 2017

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA

UNITEC

FACULTAD DE POSTGRADO

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

RECTOR

MARLON ANTONIO BREVÉ REYES

SECRETARIO GENERAL

ROGER MARTÍNEZ MIRALDA

DECANO DE LA FACULTAD DE POSTGRADO

JOSÉ ARNOLDO SERMEÑO LIMA

**USO DE MARCAS EXTRANJERAS INSCRITAS EN EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
TRABAJO PRESENTADO EN CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS EXIGIDOS PARA OPTAR AL TÍTULO DE
MÁSTER EN
DERECHO EMPRESARIAL**

ASESOR

JUAN MARTÍN HERNÁNDEZ



FACULTAD DE POSTGRADO

USO DE MARCAS EXTRANJERAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

**Gladys Adassa Donaldson Quintero
Mirtala Fabiola Nazar Castro**

Resumen

El Uso de Marcas Extranjeras en la Dirección General de Propiedad Intelectual es una investigación que representó un análisis pretendiendo demostrar el uso indebido de una marca hecho por una persona no autorizada, de forma ilegal.

El fin de la investigación fue identificar los conflictos que se pueden presentar cuando se registra una marca extranjera, por medio del estudio de la legislación en nuestro país.

El proceso metodológico fue desarrollado a través de la investigación documental, encuestas a especialistas en la materia y titulares de marcas que colaboraron, con los hallazgos encontrados, se confirma que la regulación en materia de marcas en Honduras es muy limitada. Esta investigación servirá de guía a todos aquellos que de buena fe han sido afectados.

La presente Tesis recomienda la correcta observación y análisis de los procesos o acciones, para velar por la seguridad jurídica de todos aquellos que puedan resultar afectados por el uso indebido de la misma. Se sugiere a las autoridades competentes, la evaluación de la actual Ley y tratados suscritos que rigen el registro, aplicando sanciones una vez comprobado el registro de mala fe, el propósito es evitar o mejorar los fallos que actualmente se presentan en los registros de marcas tanto extranjeras como nacionales.

Palabras Claves: Marcas extranjeras, conflictos jurídicos, protección de las marcas, registro de marca, uso indebido.



GRADUATE SCHOOL

USE OF FOREIGN TRADEMARKS ENTERED IN THE REGISTRY OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE GENERAL DIRECTORATE OF INTELLECTUAL PROTECTION

Gladys Adassa Donaldson Quintero
Mirtala Fabiola Nazar Castro

Summary

The Use of Foreign Trademarks in the General Directorate of Intellectual Protection is an investigation which represents an analysis intended to demonstrate the improper use of a trademark made by an unauthorized person, in an illegal manner.

The purpose of the investigation is to identify the conflicts that may occur when registering a foreign brand, through the study of the legislation in our country.

The methodological process was developed through document research, surveys with specialists in the field and holders of brands that collaborated, with the findings, confirming the regulation of trademarks in Honduras is very limited. This investigation will serve as a guideline to all those who in good faith have been affected.

This thesis recommends the correct observation and analysis of processes or actions, to ensure the legal security of all those who may be affected by the misuse of it. It is suggested to the competent authorities the evaluation of the current law and treaties signed that govern the registration, applying sanctions once the registration in bad faith has been verified, the purpose is to avoid or improve the faults that are currently presented in the registers of both foreign and national brands.

Key Words: Foreign brands, legal conflicts, trademark protection, trademark registration, misuse.

DEDICATORIA

Gladys Adassa Donaldson Quintero:

A Dios todo poderoso, que me ha acompañado durante todo mí caminar, y ha sido mi fortaleza y guía durante todo este proceso. A mis padres, María Aide Quintero y Herbert Donaldson Webster, que siempre han estado a mi lado, y que sin su apoyo nada hubiera sido posible, y por último a Eric Maldonado por su apoyo incondicional y ser un trasmisor de paz en mi vida.

Mirtala Fabiola Nazar Castro:

A Dios por haberme guiado por el camino de la felicidad, agradeciendo ser mi guía incondicional durante todo este proceso que estoy culminando. A cada uno de los que son parte de mi familia a mi PADRE, Jacobo Nazar, mi MADRE, Dula Eda Castro Lizardo y en especial a mi ESPOSO, Ricardo Adolfo Salinas Rivera y mis HIJAS, Mirtala Linnette y Takarly Fabiola Salinas Nazar, por siempre haberme dado su fuerza y apoyo incondicional que me han ayudado y llevado hasta donde estoy ahora. Por último, a mis compañeros(as) de Postgrado porque en esta armonía grupal lo hemos logrado.

AGRADECIMIENTO

Gladys Adassa Donaldson Quintero:

Mi agradecimiento se dirige a quien ha forjado mi camino y me ha dirigido por el sendero lo correcto, a Dios, él que en todo momento está conmigo ayudándome a aprender de mis errores y a no cometerlos o través. A mis padres por haberme forjado como la persona que soy en la actualidad; muchos de los logros se los debo a ustedes, en los que incluyo este, a Eric Maldonado que me motivo con constancia para alcanzar mis anhelos ya que no fue sencillo culminar con éxito este proyecto, a UNITEC, mis maestros y compañeros agradezco mucho por la ayuda que me dieron, y en general por todo los buenos momentos compartidos y conocimientos otorgados.

Mirtala Fabiola Nazar Castro:

En primer lugar agradezco a Dios quién supo guiarme por el buen camino, darme la gracia y las fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los problemas que se presentaban, enseñándome a enfrentar las adversidades sin perder nunca la dignidad ni decaer en el intento. A la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por brindarme el apoyo para realizar mis estudios de postgrado, a mi familia que siempre me ofreció ese apoyo incondicional en todo momento especialmente a mi esposo y mis hijas, a los catedráticos(as) y compañeros(as) con quienes compartimos momentos muy especiales todos llenos de aprendizaje que estoy segura serán inolvidables en mi vida; así como a la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC).

ÍNDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA	ix
AGRADECIMIENTO	x
ÍNDICE DE CONTENIDO	xi
CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN.....	1
1.1 Introducción.....	1
1.2 Antecedentes del Problema.....	2
1.3 Definición del Problema.....	4
1.3.1 Enunciado del Problema.....	4
1.3.2 Formulación del Problema.....	5
1.4 Objetivos del Proyecto.....	5
1.4.1 Objetivo General.....	5
1.4.2 Objetivos Específicos.....	6
1.5 Justificación.....	6
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.....	8
2.1 Conceptualización.....	8
2.2 Análisis de la Situación Actual.....	9
2.2.1 Análisis del Macro Entorno.....	9
2.2.1.1 Historia sobre Marcas y su Evolución.....	9
2.2.1.2 La Marca.....	11
2.2.1.3 El Sistema Declarativo y Atributivo.....	11
2.2.1.4 Derecho que Confiere al Titular de una Marca.....	12
2.2.1.5 Limitaciones para la Validez del Registro de la Marca.....	13
2.2.1.6 Notoriedad de la Marca.....	13
2.2.1.7 Registro de la Marca.....	14
2.2.1.8 Extinción del Derecho Marcario.....	16
2.2.1.9 El Registro Marcario en España.....	16
2.2.1.10 El Registro Marcario en Chile.....	19
2.2.1.11 Registro Marcario en Argentina.....	22
2.2.1.12 Registro Marcario en Costa Rica.....	25
2.2.2 Análisis del Micro Entorno.....	28

2.2.2.1 Historia de la Propiedad Intelectual en Honduras.....	28
2.3 Teoría del Sustento.....	30
2.5.1 Constitución de la República.....	32
2.5.2 Normativa Internacional.....	32
2.5.3 Ley de Propiedad.....	33
2.5.4 Código Civil.....	33
2.5.5 Código de Comercio.....	34
2.5.6 Ley de Propiedad Industrial.....	34
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA.....	35
3.1 Congruencia Metodológica.....	35
3.2 Definición Operacional de las Variables.....	37
3.3 Enfoque y Métodos.....	39
3.4 Diseño de la Investigación.....	39
3.4.1 Población.....	39
3.4.2 Muestra.....	40
3.4.3 Unidad de Análisis.....	40
3.5 Técnicas e Instrumentos Aplicados.....	41
3.6 Fuentes de Información.....	42
3.6.1 Fuentes Primarias.....	42
3.6.2 Fuentes Secundarias.....	42
CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS.....	43
4.1. Diagnóstico Actual.....	43
4.1.1 Hallazgos.....	43
4.1.2 Análisis.....	45
4.1. Análisis de los Resultados de las Encuestas Realizadas.....	49
4.1.1 Datos Generales:.....	49
4.3 Variables.....	50
4.3.1 Conflictos Jurídicos en el Registro de las Marcas Extranjeras.....	50
4.3.2 Uso Indevido de una Marca Extranjera.....	55
4.3.3 Protección de las Marcas Extranjeras Registradas.....	60
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	65

5.1 Conclusiones.	65
5.2 Recomendaciones.....	66
VI. PROPUESTA.	69
6.1 Nombre de la Propuesta.	69
6.2 Introducción.	69
6.3 Objetivos de la Propuesta.....	70
6.4 Propuesta.	70
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	80
ANEXOS.	85
ENCUESTA.	85
PORCENTAJE DE MARCAS VIGENTES DEL TOTAL DE MARCAS.....	88
REPORTE DE TIPO MARCA REGISTRADAS POR AÑO DE REGISTRO	89
CUADRO ESTADÍSTICO DE INGRESOS POR MES DE EXPEDIENTES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO LEGAL AÑO 2010.....	90
CUADRO ESTADÍSTICO DE INGRESOS POR MES DE EXPEDIENTES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO LEGAL AÑO 2011	91
CUADRO ESTADÍSTICO DE INGRESOS POR MES DE EXPEDIENTES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO LEGAL AÑO 2012	92
CUADRO ESTADÍSTICO DE INGRESOS POR MES DE EXPEDIENTES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO LEGAL AÑO 2013	93
CUADRO ESTADÍSTICO DE INGRESOS POR MES DE EXPEDIENTES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO LEGAL AÑO 2014	94
CUADRO ESTADÍSTICO DE INGRESOS POR MES DE EXPEDIENTES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO LEGAL AÑO 2015	95
CUADRO ESTADÍSTICO DE INGRESOS DE EXPEDIENTES DURANTE EL AÑO 2016	96

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN.

1.1 Introducción.

El desarrollo del comercio, la revolución de los medios de comunicación y el progreso de la tecnología, han dado origen a un nuevo panorama económico que se revela en la globalización. Este proceso de globalización ubica a la industria y al comercio en una conexión entre países.

Es cada vez mayor la participación del comercio internacional de productos y servicios y este mismo ha provocado la expansión de conductas delictivas, comprendidas dentro de la usurpación de los derechos de propiedad industrial como pueden ser el robo y la falsificación. De tal forma que las conductas de usurpación no solo afectan al titular de la marca si no que ponen en peligros los derechos de los consumidores, y finalmente dañan la confianza en el orden económico en general.

Las empresas han buscado la forma de destacar sus productos y servicios del resto del mercado, explotando sus beneficios a través del uso de las marcas, con el fin único de diferenciar de sus competidores y orientando al consumidor a reconocer fácilmente en el mercado.

Honduras con el objetivo de cumplir con los compromisos internacionales, suscritos en la Organización Mundial de Comercio, emite el Decreto Legislativo No.12-99-E, de la Ley de Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.29,084 de fecha 29 de enero de 2000.

La marca permite a su titular identificar sus productos o servicios de los productos o servicios iguales o semejantes de otros empresarios y en el derecho marcario, son abundantes las definiciones sobre el concepto de marca, sin embargo, todas coinciden en incluir que la función y característica en su función distintiva o diferenciadora.

1.2 Antecedentes del Problema.

En tiempos pasados, los obreros o artistas se valían de una firma o un símbolo para poder diferenciar su trabajo del de otros, con el fin de que se vieran tanto sus obras o consumieran sus productos y así saber quién era su creador. De esta forma surgieron las marcas, siendo este un medio de diferenciación de una creación con otra, para individualizar a su creador y que, con el paso del tiempo se ha ido evolucionando hasta los que hoy en día conocemos como Derecho de Marcas.

Ante la necesidad de la protección de las marcas, Honduras emite el Decreto Legislativo No.12-99-E, de la Ley de Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.29,084 de fecha 29 de enero de 2000, con el objetivo de: “cumplir con los compromisos internacionales, suscritos en la Organización Mundial de Comercio” (Ley de Propiedad Industrial, 1999) y tiene por objeto, entre otros:

“Proteger la propiedad industrial mediante la regulación de patentes de invención; de registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, de denominaciones de origen y de secretos industriales y prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma; y, establecer las sanciones respecto de ellos” (Ley de Propiedad Industrial, 1999).

En el año 1886 quedó determinado por la doctrina, la jurisprudencia y las legislaciones sobre propiedad intelectual, que la marca constituye un bien inmaterial no tangible, conceptualizado jurídicamente mediante su elemento subjetivo, objetivo y funcional, cuyo registro confiere al dueño derechos exclusivos sobre ella. El Código de Comercio de Honduras, en el capítulo I, artículo 648, indica que “una empresa necesita de ciertos elementos, dentro de ellos la marca”, (Código de Comercio, 1950) dicho elemento es el que sustenta el objeto de estudio de esta

investigación.

La titularidad del derecho de marca se adquiere de forma original por su inscripción registral y le permite a su titular identificar sus productos o servicios de los productos o servicios iguales o semejantes de otros empresarios, según el capítulo II, artículo 80 (Ley de Propiedad Industrial, 1999). La titularidad de las marcas es un derecho territorial, lo que significa que deben registrarse en cada jurisdicción en la que su propietario desee solicitar protección.

La marca tal y como se estudiará, le otorga un valor agregado a una empresa, por lo cual es importante la correcta protección de la misma, la marca es el medio por el cual un producto se exterioriza al público y se consigue realizar el fin de una empresa, que es el lucro; en ciertas ocasiones la marca no cuenta con todos los requisitos para ser registrada, ya que es idéntica o similar a otra previamente usada o registrada.

Cuando sucede un problema, por uso indebido de una marca extranjera, es importante analizar si al registrarse podría generar conflictos al titular y confusión al consumidor, ante este caso la marca se defenderá argumentando los motivos que incentivaron a la elección de la misma, y probar la buena fe de la no usurpación de una marca.

Sin embargo, al tener en cuenta que el fin único de la marca es lograr la inclusión al mercado promoviendo un producto único y exclusivo al consumidor. El elemento subjetivo (defensa por parte de un tercero) no debe desviar el enfoque del problema, que es registrar una marca extranjera que no posee de notoriedad y hacerla propia por parte de un tercero, el cual fraudulentamente se aprovecha de dicha extinción de notoriedad haciéndolo claramente de mala fe, y así lograr sus fines como el de lucrar o usurpar al propietario original de una marca. Teniendo como único propósito impedir y/o limitar la entrada a la esfera comercial, a una empresa extranjera, desviándose en totalidad al fin por el cual fue promovida la creación de una marca.

Como se ha expresado, las relaciones comerciales deben basarse en la buena fe, por lo que la protección marcaria debe procurar la lealtad comercial y cualquier conducta contraria a la buena fe debe ser condenada con su correspondiente consecuencia. En sentido amplio, existe mala fe cuando se tiene la convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya por existir una prohibición legal o una disposición en contrario; ya sea por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple con un deber propio.

El uso indebido de una marca no es más que otra cosa que la conducta de una persona actuando de mala fe, utilizando de forma legal presta servicios o productos a consumidores utilizando una marca que ha sido registrada en el extranjero con anterioridad, con el fin de encaminar a la confusión del público consumidor y consiguiendo beneficios sobre un derecho ajeno.

1.3 Definición del Problema.

1.3.1 Enunciado del Problema.

Los empresarios en el desarrollo de su actividad mercantil aspiran a tener el reconocimiento del público y particularmente de sus clientes actuales o potenciales, es decir, que se les identifiquen sus productos o servicios prestados por los competidores, y en la medida de lo posible que se les asocie a unos valores particulares.

El uso de marcas de origen extranjero no registrado crea incertidumbre jurídica como comercial al titular y al consumidor. El uso indebido de una marca es la conducta de una persona no autorizada, de forma legal y obteniendo un beneficio de un derecho ajeno, presta servicios o productos, utilizando una marca que ha sido registrada en el extranjero, con el fin de crear confusión al público en general.

1.3.2 Formulación del Problema.

La función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.

¿Qué conflictos jurídicos se originan en el departamento de Francisco Morazán de Honduras, por el uso indebido de las marcas extranjeras que han sido inscritas por un tercero distinto al titular extranjero en el Registro de la Propiedad Industrial de la Dirección General de Propiedad Intelectual?

1.3.3 Preguntas de Investigación.

¿Por qué se presentan conflictos jurídicos con las marcas extranjeras registradas por un tercero en la Oficina del Registro de la Propiedad Industrial de la Dirección General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH)?

¿Qué motivos llevan a una persona a utilizar indebidamente y registrar marcas extranjeras desconocidas en Honduras, y que procedimientos realiza para ejecutar dichos actos?

¿Cuáles son las limitaciones posteriores al registrar una marca extranjera en la Oficina del Registro de la Propiedad Industrial de la DIGEPIH?

1.4 Objetivos del Proyecto.

1.4.1 Objetivo General.

Identificar los conflictos que se pueden presentar en el registro de una marca extranjera a través del estudio de las leyes existentes en nuestro país, para identificar posibles fallos en la Ley de Propiedad Industrial, con el fin de evitar un proceso jurídico como comercial, al titular y al consumidor.

1.4.2 Objetivos Específicos.

Conocer el origen de la marca extranjera registrada y porque esta presenta distintos problemas jurídicos por parte de terceros distintos al titular extranjero.

Identificar y analizar las razones que llevan a un tercero a usar y registrar una marca extranjera en Honduras que le pertenece a un titular extranjero.

Determinar las acciones o infracciones legales que conllevan a un tercero no autorizado; el registro de una marca extranjera según la ley.

1.5 Justificación.

La marca es un bien intelectual y a la vez un derecho del ser humano, que está protegida por la Constitución de la República de Honduras, como derechos individuales, el decreto número 131, en su artículo 108 “todo autor, inventor, producto, o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglos a la Ley” (Constitución de la República, 1982). La Constitución de la República protege las marcas por ser una propiedad inmaterial, el artículo 108 constitucional antes enunciado, reconoce la llamada propiedad inmaterial, bajo la facultad que tiene todo hombre de explotar los productos de su inteligencia, aprovechando en exclusiva sus rendimientos económicos, esto comprende la producción literaria y artística, científica (Propiedad Intelectual), como la producción industrial y comercial (Propiedad Industrial).

Así mismo, el artículo 133 nos menciona que “Los trabajadores intelectuales independientes y el resultado de su actividad, deberán ser objeto de una legislación protectora” (Constitución de la República, 1982).

Dentro de la Propiedad Industrial se incluye el Derecho de Marcas cuyo objetivo es proteger los derechos que tienen las personas físicas o jurídicas sobre los signos distintivos que

indican que un producto o servicio ha sido creado por una empresa o una persona física determinada para su comercialización en el mercado. La concepción de la marca, un derecho sobre bienes inmateriales fue desarrollada en el sentido de una vinculación mucho más débil entre el titular de la marca y los productos distinguidos por ésta, y es además transmisible a terceros.

De lo anterior se puede decir que constitucionalmente, toda persona de conformidad a la ley (registro), tenga inscrito su obra, invención, marca o nombre comercial, tendrá derechos de propiedad, siendo este dueño de lo inscrito y beneficiario de todos los derechos que emanan de la ley.

El Estado hondureño tiene la obligación de proteger al inversionista extranjero en todos sus ámbitos, incluyendo el registro de una marca, para poder establecerse en el comercio nacional siguiendo los estándares de protección internacional. La Ley para la Promoción y Protección de Inversiones (Decreto Legislativo número 51-2011) indica en su artículo 4 numeral 2): “La no aplicación de limitaciones de acceso a los mercados, a las personas naturales o jurídicas que establezcan sus inversiones en Honduras”. Lo que podemos definir es que con esta ley no se restringe al inversionista extranjero y puede competir legalmente con otros comerciantes hondureños.

Actualmente, la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio a través de la Dirección General de Propiedad Intelectual no ha emitido el reglamento, donde su función principal sería dar los lineamientos del proceso, por la cual no existe una directriz, abocándose de carácter supletorio a la Ley de Procedimiento Administrativo, en el artículo 176 de la Ley de Propiedad Intelectual establece: “El procedimiento a seguir en las acciones de oposición, cancelación, rehabilitación y nulidad, dentro de los noventa (90) días siguientes a la publicación de la presente Ley, será determinado en el Reglamento” (Ley de Propiedad Industrial, 1999).

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.

2.1 Conceptualización.

En el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres actualizado, corregido y aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas se encuentra conceptos que serán utilizados en el desarrollo de la investigación (Torres, 2006).

Comercio: Negociación o actividad que busca la obtención de ganancia o lucro en la venta, permuta o compra de mercaderías.

Competencia desleal: Abusiva práctica del comercio por quien trata de desviar, en provecho propio, la clientela de otra persona, establecimiento comercial o industrial, empleando para conseguirlo equívocos, fortuitas coincidencias de nombre, falsas alarmas o cualquier medio deshonesto.

Extranjero: El que, por nacimiento, familia o naturalización, etc., no pertenece a nuestro país o aquel en el cual nos encontramos.

Fama: Noticia, información o voz común acerca de una cosa o en relación con un hecho.

Nulidad: Puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea a las cualidades de las partes, sea a la esencia del acto, lo cual comprende sobre todo la existencia de la voluntad y la observancia de las formas prescritas para el acto.

Notoriedad: Fama, celebridad, nombradía, popularidad.

Marca de fábrica: Señal o distintivo que el fabricante pone a los productos característicos de su industria.

Oposición procesal: Acción y efecto de impugnar un acto o conjunto de actos, mediante recurso, incidente, querrela, tacha u otra vía conducente, demandando su invalidación (Couture).

Propiedad Industrial: La que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria; y el productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares los resultados de su trabajo.

Propiedad Intelectual: En lo científico, literario y artístico, lo mismo que derecho de autor.

Territorialidad: Peculiar consideración jurídica de las cosas en cuanto se encuentran dentro del territorio de un Estado que estatuye sobre ellas.

Uso: Acción o efecto de servirse de una cosa; de emplearla o utilizarla.

2.2 Análisis de la Situación Actual.

2.2.1 Análisis del Macro Entorno.

2.2.1.1 Historia sobre Marcas y su Evolución.

El uso de las marcas nos remite a tiempos rudimentarios ubicados en una época neolítica, evidencia de tales acontecimientos son mostrados por el connotado jurista español Joaquín Rodríguez en su libro referente al derecho mercantil:

“(…) en el arte de la cerámica se encuentran rastros de las antiquísimas fábricas chinas y japonesas de porcelana”. “(…). En la Edad Media la protección de la marca ya sume la verdadera protección al poseedor de ella, y al mismo tiempo de verdadera protección a los consumidores contra los engaños de usurpadores de marcas” (Rodríguez J. R., Derecho Mercantil, 2003).

En Grecia y en Roma se marcaban estatuas, monedas y mercancías, con el fin de tener una insignia que los identificara del resto y de una manera identificar su territorio. Es importante mencionar que es en el Continente Europeo donde nació la idea de unificar la legislación de varios países del mundo sobre la Protección de Marcas, a través de un ordenamiento internacional jurídico, por el intercambio de mercancías y la producción en masa con destino a mercados

internacionales.

Es por ello que nace el acuerdo internacional denominado “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, adoptado en 1883, revisado en Bruselas (1900), en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en Lisboa (1958) y en Estocolmo (1967), y enmendado finalmente en 1979 (<http://www.wipo.int>, 2017). Este convenio se aplica a la propiedad industrial en su significación más amplia, con inserción de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal. Actualmente existen 177 Partes Contratantes al Convenio de París, acuerdo al que Honduras se adhirió el 3 de noviembre de 1993, entrando en vigor el 4 de febrero de 1994 (<http://www.wipo.int>, 2017).

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con el propósito de tener un organismo que sea especializado en la protección de la Propiedad Industrial y de las obras literarias y artísticas; contando con 189 Estados miembros.

Su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional que sea equilibrado, accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público. Su ámbito de actuación engloba tanto las cuestiones de propiedad intelectual, derechos de autor y sus derechos conexos, como las de propiedad industrial, derecho de marcas y otros signos distintivos y derecho de patentes.

Para llevar a cabo su labor en la OMPI, la representación permanente de España cuenta con la colaboración de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), para los asuntos relativos a la propiedad industrial y de la Secretaría de Estado de Cultura para los asuntos que se refieren a la propiedad intelectual.

2.2.1.2 La Marca.

Hablar de marca es referirse a “la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos que la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados” (Rodríguez J. R., 2003).

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define marca como “un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las marcas son derechos de Propiedad Intelectual protegidos” (www.wipo.int, 2017).

En la legislación hondureña se encuentra el concepto de marca de la siguiente manera: “Cualquier signo visible apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, con respecto a los productos o servicios de otras empresas” (Ley de Propiedad Industrial, 1999).

Por lo anterior, se puede decir que la marca es un signo que utiliza un comerciante o una empresa para representar y diferenciar el origen de los bienes o servicios que se producen, venden o distribuyen.

2.2.1.3 El Sistema Declarativo y Atributivo.

Es conveniente que el empresario sepa que, en el ámbito internacional, existen dos sistemas para la protección de los signos marcarios: El sistema declarativo y el sistema atributivo.

En el sistema declarativo, el derecho exclusivo corresponde a quien primero usa la marca y obtiene de la oficina responsable del registro la “declaración”, aunque la inscripción no es necesaria para que la marca sea protegida, la obtención del título o certificado constituye un reconocimiento oficial de que el signo cumple con los elementos necesarios para ser considerado

como marca. Dicho sistema es aquél en el que el derecho exclusivo nace con el uso y sólo después efectúa el depósito o registro de la marca. (Otamendi, Derecho de Marcas, 2003).

En el sistema atributivo, como lo explica Breuer Moreno, “en el sistema atributivo no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro” (Moreno, 1946).

En Honduras, el derecho exclusivo se “atribuye” a la persona que obtiene el registro del signo ante la oficina correspondiente como lo cita el artículo 80 de la LPI “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial”; lo que significa que no existe derecho alguno sobre la marca en tanto no se procede a su inscripción. Sin embargo, bajo este sistema puede suceder que la inscripción sea obtenida por una persona distinta a aquella que haya estado usando el signo en el comercio, solo por el hecho de haber presentado primero su solicitud. Para solucionar los problemas derivados de esta situación, algunas legislaciones como la hondureña reconocen la posibilidad de oponerse al registro de un signo basándose en el uso anterior de la marca, siempre que el empresario afectado pida simultáneamente, la inscripción del signo a su favor. Aunque la ley no lo establece expresamente, se entiende que el uso anterior del signo debe ser público y de buena fe.

2.2.1.4 Derecho que Confiere al Titular de una Marca.

La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo.

La marca registrada es una propiedad para su titular y como tal puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien. Puede ser libremente transferida, o bien su uso puede ser autorizado o licenciado a terceros a título gratuito u oneroso. La autorización de uso a través de contratos de licencia o de franquicia (franchising) es una forma muy habitual de explotación marcaria que

permite al titular de la marca una difusión que en muchos casos él solo no podría lograr (Otamendi, Derecho de Marcas, 2003).

2.2.1.5 Limitaciones para la Validez del Registro de la Marca.

La validez del registro de la marca en lo que respecta a su duración, derechos que confiere, obligaciones tiene dos limitaciones:

Principio de especialidad, la marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que ha sido creada, no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, de modo indiscriminado, cualquier mercancía o servicios, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos o servicios para lo que fue registrada. Esto quiere decir, que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos o servicios de otra clase.

“Principio de territorialidad, el ámbito de validez del registro de la marca corresponde y coincide con el territorio nacional; sus efectos no se limitan a una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras” (Medina, Junio de 1998).

2.2.1.6 Notoriedad de la Marca.

Los titulares de una marca siempre sueñan con lograr el máximo reconocimiento de la misma, y de dicha forma conseguir lograr la notoriedad de su marca, la cual se logra por la evidente aceptación del público consumidor y el mercado por el cual desarrolla actos de comercio.

La OMPI reconoce la protección a las marcas que posean una gran notoriedad y en consecuencia sean conocidas a nivel mundial, dicha protección se basará contra los signos que se consideren reproducción, imitación o traducción de dichas marcas, siempre y cuando corran el riesgo de crear confusión en el sector pertinente del público.

Criterios de Notoriedad.

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración toda circunstancia relevante, y en particular los factores siguientes, entre otros:

1. El grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente, la duración, amplitud y la extensión geográfica de la utilización del signo dentro del país;
2. La duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo, dentro del país;
3. La publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos, del establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo. El Convenio trata las marcas notoriamente conocidas en su Artículo 6bis. Este Artículo obliga a los países miembros a rehusar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en ese país miembro, resulta del hecho de su notoriedad y no de su registro, lo que impide el registro o utilización de una marca conflictiva (<http://www.wipo.int>, 2017).

2.2.1.7 Registro de la Marca.

La protección en el extranjero se obtiene de la siguiente forma:

1. Directamente país por país, depositando las correspondientes solicitudes en cada uno de los países en los que se quiere registrar la marca.
2. Mediante una Marca Internacional, procedimiento regulado por el Arreglo de Madrid y en su Protocolo se puede obtener protección en hasta 114 países depositando una única solicitud. Tras ser recibida la OMPI la solicitud es enviada a los países designados en los que comienza su tramitación nacional pudiendo ser concedida o denegada independientemente en cada uno de ellos (www.oepm.es, 2017).

En Honduras el procedimiento que debe seguirse esta cuidadosamente regulado en la ley.

En esencia se inicia con una solicitud dirigida al instituto, es decir a la Oficina del Registro de Propiedad Industrial a través de la Dirección General de Propiedad Intelectual, acompañada de la descripción de la marca con las reservas que de ella se hagan, la clase a la que pertenece, los productos o esencias a los que aplican, y una declaración de la fecha en que se principio a usar la marca (artículo 85) (Ley de Propiedad Industrial, 1999).

Después de presentar el formulario, se debe hacer un examen formal que es realizado por las oficinas de marca con el objetivo de determinar si la solicitud presentada, y la documentación adjunta, cumple con los requisitos establecidos por la ley. Si la solicitud cumple con los requisitos requeridos, se pasará a la siguiente etapa el examen de fondo.

El examen de fondo se realiza una vez que se ha efectuado el examen de forma, cuyo objeto es determinar si la marca cumple con los requisitos de registro estipulados en la Ley. Si se concluye que la solicitud presentada no cumple dichos requisitos, el Registro comunicará esta situación por escrito al solicitante, quien tendrá un plazo de 30 días para que corrija los errores, agregue las omisiones que se han presentado en la solicitud o para que conteste las objeciones al registro. Si no se demuestra contestación alguna dentro del plazo señalado, la solicitud se considerará abandonada (artículo 86) (Ley de Propiedad Industrial, 1999).

El siguiente paso, consiste en el registro de marca publicado en el Diario Oficial La Gaceta, si se determina que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la ley, o bien una vez que se han corregido los errores u omisiones en que se hubiere incurrido, se enviará aviso, donde se informe que será publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

El proceso de registro puede tardar de 4 a 6 meses hasta obtener la certificación respectiva. Un registro de marca tiene una vigencia de diez años. Los registros pueden renovarse de manera indefinida, teniendo una duración de diez años por cada nuevo período (artículos 92 y 93) (Ley de

Propiedad Industrial, 1999).

2.2.1.8 Extinción del Derecho Marcario.

El derecho al uso de la marca puede extinguirse por transcurso del plazo, por no usarse, por caducidad, por cancelación y por nulidad.

El transcurso del plazo es de duración limitada, según la LPI el registro de una marca durara diez años, contados a partir desde la fecha de concesión del registro (artículo 92) sin perjuicio de la renovación de la misma (artículo 93 y 94).

Por no uso, se podrá cancelar el registro a petición de toda persona interesada, durante los 3 años ininterrumpidos precedentes a la fecha en que se inicie la acción (artículo 106 LPI). La cancelación, se podrá solicitar en cualquier tiempo por el titular de una marca registrada (artículo 109). La declaración de nulidad de la marca extingue el derecho respectivo (artículo 105 LPI).

2.2.1.9 El Registro Marcario en España.

En España el organismo encargado de la tramitación y concesión de derechos es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), adscrita al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD).

Cuenta con la Ley 17/2001 de diciembre de Marcas y tiene por objeto el régimen jurídico de los signos distintivos, categoría jurídica que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial. La legislación sobre este tipo de propiedad es competencia exclusiva del Estado, de conformidad con el artículo 149.1.9.í de la Constitución.

La última reforma a la Ley se justifica en tres órdenes de motivos. El primero, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado. El segundo, incorporar a la legislación de marcas las disposiciones de carácter

comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español. El tercer motivo, obedece a la conveniencia de introducir en el ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones de nuestro entorno y la necesidad de adaptar el sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información (www.oepm.es, 2017).

En España, como iniciativa de la OEPM, cuenta con un Plan Estratégico 2017-2020 en materia de Propiedad Industrial (PI), que pretende constituir la Propiedad Industrial como herramienta y factor clave en la toma de decisiones cotidianas de las empresas y de los emprendedores y crear a su vez una verdadera cultura basada en el conocimiento de la PI.

La OEPM apuesta porque la Propiedad Industrial se convierta en un factor clave en las decisiones que se toman cotidianamente en el ámbito empresarial y para ello, el conocimiento en materia de PI debe partir desde la formación más temprana de sus estudiantes. Mediante las 27 medidas del Plan se pretende impulsar la diferenciación, especialización y mayor rendimiento del sistema productivo español para mejorar así la posición competitiva de sus empresas en los mercados globales mediante el uso estratégico de los instrumentos de protección de la Propiedad Industrial (PI). En particular las pequeñas y medianas empresas (PYME) y los emprendedores, que son no sólo la fuerza motriz que impulsa la economía, sino también los principales contribuyentes a la creación de puestos de trabajo (www.oepm.es, 2017).

España cuenta con las siguientes normativas internacionales:

(Registro:)

- Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 14 de abril de 1891, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

- Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 27 de junio de 1989.

- Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas.

(Formalidades:)

- Tratado sobre el Derecho de Marcas, de 27 de octubre de 1994.

- Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, de 27 de marzo de 2006.

(Clasificación:)

- Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de marcas, de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

- (Protección:)

- Arreglo de Madrid relativo a la represión de indicaciones de procedencia falsa o engañosa, de 14 de abril de 1891.

En lo que respecta al tema de estudio, la Ley 17/2001 establece que el Registro de Marcas tendrá carácter único en todo el territorio nacional y el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado (artículos 1 y 2).

Las violaciones de los derechos de Propiedad Industrial pueden ser perseguidas por vía civil o por vía penal (artículo 40). En el procedimiento civil, la violación de un derecho de propiedad industrial habilita al titular del derecho infringido para solicitar la adopción de las medidas cautelares (artículo 134) tendentes a asegurar la eficacia de las acciones que se emprendan, a través del Juez de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de

Justicia de la CCAA del domicilio del demandado o, el Juez de Primera Instancia de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la violación o producido sus efectos.

En el procedimiento penal la legislación aplicable es el Código Penal, que trata los delitos contra la Propiedad Industrial en la Sección Segunda del Capítulo XI, Título XIII, en su Libro III, artículos 273 y ss. Así como las normas contenidas en la Sección Cuarta del mismo capítulo, que regula disposiciones comunes a todos los delitos contenidos en el citado Capítulo XI. La Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Asimismo, en dicha Ley, los derechos de propiedad industrial son temporales y pueden “desaparecer” por diversas causas: 1. La nulidad de un derecho de propiedad industrial equivale a que ese derecho no hubiera existido nunca, porque no debió concederse. Entre las causas de nulidad pueden mencionarse, por ejemplo, que no se cumplen los requisitos que exige la ley o que el titular no tuviera derecho a obtenerlo. 2. La caducidad supone que el derecho se “extingue” porque no se cumple algunas de las obligaciones que exige la ley, como el pago de las tasas de mantenimiento o la explotación del derecho.

En la exposición de motivos de la Ley, las prohibiciones absolutas se corresponden con intereses públicos o generales mientras que las relativas se refieren a intereses particulares o privados.

2.2.1.10 El Registro Marcario en Chile.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) es el organismo encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial en Chile. Le corresponde, asimismo, promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que dispone.

El Departamento de Propiedad Industrial (DPI) del Ministerio de Economía de la República

de Chile que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, desarrolló la actividad administrativa que corresponde al Estado en materia de Propiedad Industrial. El DPI tuvo como función principal de administrar y atender los servicios de Propiedad Industrial de acuerdo con lo establecido en la Ley 19.039 y sus modificaciones, y Reglamento.

Las marcas son un fenómeno antiguo, aunque no es tan lejana su regulación jurídica. Los primeros antecedentes de la historia legal de la propiedad industrial en Chile están en la Constitución Política del Estado de 1833.

Esta garantizaba a los autores o inventores la propiedad exclusiva de sus descubrimientos o producciones por el tiempo que les concediera la ley; un Decreto Ley de 9 de septiembre de 1840 sobre patentes de invención; y una Ley de 12 de noviembre de 1874 que creó un registro para inscribir marcas de fábrica o de comercio, nacionales o extranjeras, estableciéndose que dicho registro funcionaría en la Oficina de la Sociedad Nacional de Agricultura (www.inapi.cl, 2017).

La ley actual de propiedad industrial chilena remonta a 1991 aunque sufrió tres grandes modificaciones, en 2005, 2007 y 2011. Sin embargo, esta ley no se adapta a la realidad de la economía globalizada y dinámica, ni tampoco a los tratados internacionales y acuerdos de libre comercio que ha firmado Chile especialmente con Europa y Estados Unidos (Marcas y Patentes: Reformas de la Ley de Propiedad Industrial en Chile, 2013).

Reforma de la ley de propiedad industrial en Chile: La nueva ley modifica una serie de elementos, de los cuales se menciona algunas a continuación:

- Nueva definición de una marca: se amplía su definición lo que permite incluir las marcas tridimensionales, hologramas y las marcas olfativas.
- Introducción de la caducidad de la marca, a petición de un tercero, por falta de uso durante 5 años de manera ininterrumpida.

- Se aumentan las sanciones penales en caso de delito contra los derechos de propiedad industrial, introduciendo por ejemplo la acción de usurpación de patente y la imposición de penas privativas de libertad para el delito de falsificación de marca.

- Se reemplaza el INAPI por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), que será un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida y constituirá una institución fiscalizadora.

Todas estas iniciativas acercan al país a los estándares mundiales de protección de Propiedad Industrial (Marcas y Patentes: Reformas de la Ley de Propiedad Industrial en Chile, 2013).

Tratados a los cuales están suscritos Chile referentes a las marcas:

- Tratado de Derecho de Marcas (TLT).
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).
- Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 19.039, la tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o

similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión.

La notificación de la demanda de nulidad del registro de una marca se efectuará en los términos señalados en los artículos 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para lo cual los solicitantes extranjeros deberán fijar un domicilio en Chile; los cuales se ventilarán en el Tribunal de Propiedad Industrial, el cual es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la ciudad de Santiago.

El procedimiento de nulidad de registro se encuentra regulado en el Artículo 18 bis G. La demanda se dará traslado al titular del derecho de propiedad industrial o a su representante por sesenta días si se trata de patente de invención, modelo de utilidad, dibujos o diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Para el caso de marcas comerciales, dicho traslado será de treinta días.

El registro que fuere declarado nulo se tendrá como sin valor desde su fecha de vigencia. La sentencia que acoja la nulidad del registro, en todo o parte, se anotará al margen de la respectiva inscripción.

2.2.1.11 Registro Marcario en Argentina.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) es el organismo estatal responsable de la aplicación de las leyes de protección de la propiedad industrial. A través de la patente de invención el Estado otorga al inventor un derecho exclusivo durante 20 años en los que el titular

puede impedir que terceros exploten su invención. Los titulares de patentes deben, a cambio de la protección mencionada, publicar información sobre la invención de manera de enriquecer el cuerpo total de conocimiento. En el caso de los modelos de utilidad –una disposición o forma nueva introducida en un objeto de trabajo- la protección se otorga por el término de 10 años.

El INPI, concentra los trámites vinculados a la propiedad industrial (menos las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que están a cargo del Ministerio de Agroindustria), y el todo lo vinculado al Derecho de Autor lo gestiona el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (Instituto Nacional de la Propiedad, 2017).

Las marcas registradas por quien al momento de la solicitud conocía o debía conocer que pertenecían a un tercero, son nulas. Una marca no usada dentro de los cinco años contados desde la fecha de su registro está sujeta a caducidad en caso que cualquier tercero con interés legítimo así lo solicite ante los Tribunales Federales correspondientes.

Es de señalar que recientemente se sancionó el Decreto 1141/2003 el cual prevé que las notificaciones de las resoluciones de la Oficina de Marcas se pueden hacer mediante publicación en el Boletín Oficial de Marcas. Se entiende que esta modificación generará celeridad en el trámite registral, el cual, en ocasiones, se retrasaba por las dificultades generadas en la notificación por cédula a los administrados.

Leyes con las que cuenta Argentina al respecto de las marcas:

- Ley de Marcas (Ley 22.362).
- Ley de Marcas Colectivas (Ley 26.355).
- Decreto Reglamentario 5682/65.
- Tratados Internacionales.
- Arreglo de Locarno.

- Arreglo de Niza.
- Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas

(Ley 26.230).

- Convenio de Paris.
- Protección de la Propiedad Industrial (Ley 22.195).
- Arreglo de Estrasburgo.
- Clasificación Internacional de Patentes.

Ley de Marcas y Designaciones, Ley N° 22.362.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1980.

Presentada la solicitud de registro, la autoridad de aplicación si encontrare cumplidas las formalidades legales, efectuará su publicación por un (1) día en el Boletín de Marcas a costa del peticionante.

Dentro de los treinta (30) días de efectuada la publicación, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de la registrabilidad.

Son nulas las marcas registradas:

- a) en contravención a lo dispuesto en esta ley;
- b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;
- c) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.

La acción de nulidad prescribe a los diez (10) años a petición de parte interesada, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5)

años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.

No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases o si ella forma parte de la designación de una actividad.

La legislación de Argentina cuenta con sanciones que serán aplicadas al culpable de utilizar una marca registrada como suya de manera que será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de un millón (\$ 1.000.000) a ciento cincuenta millones de pesos (\$ 150.000.000):

- a) el que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;
- b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
- c) el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
- d) el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

El Poder Ejecutivo Nacional actualizará anualmente el monto de la multa prevista sobre la base de la variación registrada en el índice de precios al por mayor nivel general, publicado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La acción penal es pública y las disposiciones generales del Libro I del Código Penal son aplicables en cuanto sean compatibles con la presente ley (Ley de Marcas y Designaciones, 1980).

2.2.1.12 Registro Marcario en Costa Rica.

El Registro Nacional de Costa Rica, es la institución pública rectora y responsable de la actividad registral y geoespacial; protege los derechos inscritos de las personas físicas y jurídicas,

ofreciendo seguridad jurídica y servicios de calidad a los usuarios (Registro Nacional República de Costa Rica, 2017).

La Junta Administrativa es el órgano rector del Registro Nacional, la cual deberá velar por el fiel cumplimiento de las políticas institucionales, para un mejor aprovechamiento de los recursos de que dispone la Organización (Registro Nacional República de Costa Rica, 2017).

El Registro de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa, adscrita al Registro Nacional, responsable de la inscripción y el registro de los derechos en materia de Propiedad Industrial. A su cargo tiene la inscripción de todo lo relacionado con marcas de ganado, patentes de invención, dibujos, modelos industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, marcas comerciales, expresiones o señales de publicidad comerciales, y otros signos distintivos (Registro Nacional República de Costa Rica, 2017).

El Registro de la Propiedad Industrial actualmente está compuesto por: la Oficina de Marcas Industriales, Oficina de Patentes de Invención, Modelos Industriales y de Utilidad y la Oficina de Marcas de Ganado. La Oficina de Patentes se integró al Registro de la Propiedad Industrial hasta finales de los años sesenta. Anteriormente, formó parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La Oficina de Marcas de Ganado en los años sesenta perteneció al Ministerio de Agricultura y Ganadería y luego continuó el proceso de integración al Registro de Propiedad Industrial mencionado anteriormente (Registro Nacional República de Costa Rica, 2017).

La Oficina de Marcas y Otros Signos Distintivos, es el departamento encargado del trámite, concesión y administración del registro de marcas y otros signos distintivos (Zúniga, 2016).

Costa Rica cuenta con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 y tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y

otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones. Además, desarrolla los procedimientos requeridos para garantizar la aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes, cuando sea necesario, ante la ausencia de procedimiento expreso en ellos, en todo lo que no se oponga y sea compatible con dichos tratados (Registro Nacional República de Costa Rica, 2017).

Además cuenta con la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039, y su ámbito de aplicación es sobre la violación de cualquier derecho sobre la propiedad intelectual establecido en la legislación nacional o en convenios internacionales vigentes, dará lugar al ejercicio de las acciones administrativas ejercidas ante el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y de las acciones judiciales ordenadas en la Ley, sin perjuicio de otras disposiciones del ordenamiento jurídico. Asimismo, esta Ley regulará la competencia del Tribunal Registral Administrativo en cuanto a las apelaciones de todos los registros del Registro Nacional. La autorización del titular del derecho de propiedad intelectual será siempre expresa y por escrito (Registro Nacional República de Costa Rica, 2017).

Asimismo, cuenta con el Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 30233-J, que tiene por objeto determinar el procedimiento de registro de todo marca o signo distintivo a que se refiere la Ley Número 7978 del seis de enero del 2000, que son de orden público y de observancia general, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales que

regulan la materia de propiedad intelectual de los cuales Costa Rica es país Miembro así como sobre los aspectos de organización y competencia de los funcionarios del Registro de la Propiedad Industrial (Registro Nacional República de Costa Rica, 2017).

El Registro cuenta con un Plan Estratégico 2016-2021, evidenciando el compromiso de los participantes en la construcción de intereses comunes de la organización, haciendo especial énfasis en la mejora continua y en la búsqueda de servicios innovadores y de calidad a los usuarios (www.rnpdigital.com, 2016).

2.2.2 Análisis del Micro Entorno.

2.2.2.1 Historia de la Propiedad Intelectual en Honduras.

En las primeras legislaciones no se hablaba específicamente de marcas, sino que, de propiedad inmaterial, fue hasta el 7 de marzo de 1902, que se emite mediante Decreto No.106 la primera legislación específica sobre marcas, titulada “Ley de Marcas de Fabrica”, durante la administración de Don Terencio Sierra. Dicha Ley fue derogada expresamente por la administración de Don Francisco Bertrand a través del Decreto Legislativo No.87 del 14 de marzo de 1919 (Sandoval, 1990).

Conforme con la tendencia mundial en la materia de Propiedad Intelectual, el Estado Hondureño propicia el ambiente de seguridad jurídica a través de la Dirección General de Propiedad Intelectual la cual es asistida técnicamente por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), y actúa conforme los acuerdos de cooperación suscritos por Honduras con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (RD-CAFTA).

En 1902 bajo Decreto No.106, se crea la Oficina de Marcas, dependiente del Ministerio de Fomento, simultáneamente llevaba el registro de patentes.

Primeros Registros de Marcas y Patentes.

La primera marca registrada en Honduras fue la marca extranjera “Apollinaris” inscrita el 10 de noviembre de 1902, siendo su titular una empresa ubicada en Prusia, Rinana, Alemania (<http://www.ip.gob.hn>, 2017).

Marcas Registradas por Modalidad desde el año 1902 al año 2009:

MODALIDAD	CANTIDAD
Marcas de Fábrica	110,519
Marcas de Servicio	15,197
Señales de Propaganda	2,585
Nombre Comercial	4,690
Emblemas	198
TOTAL	133,189

Fuente: http://www.ip.gob.hn/antecedentes_historicos.

Posteriormente se fueron registrando otras marcas famosas que trascendieron hasta la segunda mitad del siglo pasado y que algunas aún siguen vigentes. Entre ellas se mencionan:

- Registro No.8 del 14/10/1907 el tocadiscos marca “RCA Víctor” EE.UU.
- Registro No.9 del 14/10/1907 para los chocolates marca “Carbury” EE.UU.
- Registro No.11 del 11/11/1907 para la hoja de afeitar “Gillete” EE.UU.
- Registro No.12, 13,14 del 25/11/1907 de la marca “Singer”.
- Registro No.16 del 25/01/1908 para la marca automotriz “FIAT”.
- Registro No.28 del 1/08/1908 la marca “Tricofero” de Barry para el cabello.
- Registro No.32 del 12/09/1908 para “Listerine” producto para el cuidado bucal.
- Registro No.36 del 18/11/1908 de la “Emulsión Scott” para el tratamiento de los bronquios, etc.

La primera marca hondureña registrada fue la cerveza OERTGE, WERLING & CIA bajo registro número 22 del 24 de marzo de 1908 propiedad del empresario alemán radicado en Honduras señor Federico Werling. La segunda marca hondureña fue la fábrica de aguas gaseosas “La Favorita” bajo el registro No.27 del 12 de agosto de 1908 (www.ip.gob.hn, 2017).

En la actualidad se cuenta con el Decreto Legislativo No.73 que contiene el Código de Comercio de 1950, el cual es nuestro cuarto Código y es el primero que trata sobre marcas, en su Libro III, “De las Cosas Mercantiles” y en el Título II “Empresas Mercantil y sus Elementos”.

En la Ley de Propiedad se puede resaltar que se encuentra regulada la Propiedad Industrial a través de la facultad que tiene el Instituto de la Propiedad, a través de la Dirección General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH).

La DIGEPIH está comprometida a cumplir con el mandato constitucional de administrar la protección y el resguardo jurídico de los Derechos de Propiedad Intelectual y a la vez dar cumplimiento a los diferentes tratados y convenios contraídos en el ámbito internacional. De la misma forma, el compromiso es con el mejoramiento continuo de los servicios que ofrece a cada uno de los usuarios nacionales e internacionales.

2.3 Teoría del Sustento.

La naturaleza de los derechos sobre las marcas ha sido muy discutida entre los juristas, y uno de ellos es el belga Edmond Picard (1910) quien realizó la primera división, que ubicaba de manera autónoma a los derechos intelectuales. Esta clasificación de Picard, se hace en virtud de que la existente o tradicional, esto es, la tripartita romana: derechos personales, derechos de las obligaciones y derechos reales no es suficiente. Así pues, a estos derechos, se le agregan los derechos intelectuales (<http://www.scielo.org.co>, 2017).

Según Picard (1910) los Derechos Intelectuales comprende obras de arte, de literatura, de

inventos y descubrimientos industriales, de modelos y diseños de fábrica, las marcas de comercio y las enseñas, todas cuya existencia es propia, original y puramente intelectual, incluso previa a su expresión y realización en un cuerpo material. Tenemos entonces, conforme lo establece Picard (1910), la existencia de cosas intelectuales que se ubican al lado de las cosas corporales, y la necesaria obligación de una nueva categoría que forma parte del derecho civil (Derechos reales / Derechos personales / Derecho de las obligaciones / Derechos intelectuales) (<http://www.scielo.org.co>, 2017).

Posteriormente, se les ha llamado bienes jurídicos inmateriales, propiedad inmaterial y este principio ha sido universalmente admitido, según Carnelutti “el análisis hecho más recientemente demuestra que el derecho a la marca, en cuanto derecho al uso exclusivo de la misma, es un derecho de propiedad que recae sobre un bien inmaterial, y que, por lo tanto, tiene todas las características de la llamada propiedad inmaterial) (Rodríguez, Derecho Mercantil, 2003).

Agustín Ramella considera que el derecho a la marca es un derecho de personalidad, porque no es un derecho de propiedad, ya que carece de los requisitos esenciales que caracterizan a ésta, y porque el fundamento de la protección a la marca es el derecho de la personalidad, ya que su fin no es otro que el de individualizar a la persona del productor o comerciante que la utiliza (Rodríguez, Derecho Mercantil, 2003).

El actual Código de Comercio de Honduras de 1950, en la exposición de motivos indica al respecto: “(...) la empresa es, por definición, un conjunto de elementos. (...) elementos inmateriales, tales como los derechos de crédito, el nombre comercial, las marcas y patentes; (...) En general, el derecho a la marca es un auténtico derecho de propiedad que recae sobre un bien inmaterial” (Código de Comercio, 1950).

En los artículos 676 y 677 del Código de Comercio indica “el propietario de una marca...”.

Los artículos 7, 8, 12 y 13 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial establece “todo propietario”, “cuando el propietario”, “del propietario”, “el uso de la marca por su propietario”. Asimismo, el artículo 108 de la Constitución de la República de Honduras preceptúa “todo autor, inventor, producto, o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglos a la Ley”.

En conclusión, el derecho de marca, en cuanto al derecho al uso exclusivo de la misma, es un derecho que recae sobre un bien inmaterial.

2.4 Marco Legal.

El marco legal para el desarrollo de la investigación es el siguiente:

2.5.1 Constitución de la República.

Decreto Legislativo No.131 del 11 de enero de 1982, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.23,612 del 20 de enero de 1982, en sus artículos 108 y 133.

2.5.2 Normativa Internacional.

Tratados en materia de Propiedad Industrial administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual:

1. Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (1883).
2. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891) y del Protocolo Concerniente a ese Arreglo (1989).
3. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891).
4. Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957).
5. Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas (1973).

6. Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico (1981).

7. Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994).

8. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006).

2.5.3 Ley de Propiedad.

Decreto Legislativo No.82-2004, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Num.30,428 el 29 de junio de 2004.

Numerales 1), 7), 12), 15) y 16) del Artículo 5.- 1) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley y sus reglamentos; 7) Emitir la normativa administrativa para el establecimiento y operación de los registros de la propiedad inmueble, mueble, mercantil, de propiedad intelectual y demás que se creen o se coloquen bajo su competencia; 12) Crear administrar y poner a disposición del público por cualquier medio electrónico o físico la información sobre los derechos y registros que son de su competencia con las limitaciones señaladas por la ley; 15) Ejecutar las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales; y; 16) Las demás que señale la Ley y sus reglamentos”.

Artículo 28.- “Todos los registros que dependan del Instituto de la Propiedad (IP) funcionan como un Registro Unificado de la Propiedad que incluirá los siguientes: 1) Registro de la Propiedad Inmueble: comprenderá los derechos reales constituidos sobre bienes inmuebles, así como los gravámenes y anotaciones preventivas que se constituyan sobre ellos... 4) Registro de la Propiedad Intelectual: comprenderá la propiedad industrial y los derechos de autor y derechos conexos...”.

2.5.4 Código Civil.

Decreto Legislativo No.76 de 1906.

Artículo 615.- “El autor de una obra literaria, científica o artística tiene derecho de propiedad sobre ella. Igual derecho tiene todo inventor sobre su invención o descubrimiento. Estos derechos se registrarán por leyes especiales”.

2.5.5 Código de Comercio.

Decreto Legislativo No.73 del 16 febrero de 1950, en la Sección Cuarta, De Las Marcas, en sus artículos 667 al 677.

2.5.6 Ley de Propiedad Industrial.

Decreto Legislativo No.12-99-E, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.29,084 de fecha 29 de enero de 2000, en el Título IV, De los Signos Distintivos, artículos 79 al 109, Capítulo VI, Signos Distintivos Notoriamente Conocidos, artículos 134 al 183.

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA.

Con el procedimiento metodológico de este capítulo se explicará la manera que se llevó a cabo el trabajo de investigación, manejando técnicas e instrumentos necesarios para obtener la información requerida.

3.1 Congruencia Metodológica.

La matriz de congruencia metodológica es un instrumento o una herramienta adecuada para correlacionar o bien verificar si existe correspondencia entre la variable de investigación independiente y los demás elementos que conforman el método de investigación; se destaca la relación que existe entre los objetivos, las preguntas de investigación, variables identificadas que se derivaron del planteamiento funcional del problema.

Tabla 1.

Matriz de Congruencia Metodológica.

Tema de Investigación	Formulación del Problema	Preguntas de Investigación	Objetivo General	Objetivos Específicos	Variable Independiente	Variabes Dependientes
Uso de Marcas Extranjeras Inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial de la Dirección General de Propiedad Intelectual.	¿Qué conflictos jurídicos se originan en el departamento de Francisco Morazán de Honduras, por el uso indebido de las marcas extranjeras que han sido inscritas por un tercero distinto al titular extranjero en el Registro de la Propiedad Industrial de la Dirección General de Propiedad Intelectual?	¿Por qué se presentan conflictos jurídicos con las marcas extranjeras registradas por un tercero en la Oficina del Registro de la Propiedad Industrial de la Dirección General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH)? ¿Qué motivos llevan a una persona a utilizar indebidamente y registrar marcas extranjeras desconocidas en Honduras, y que procedimientos realiza para ejecutar dichos actos? ¿Cuáles son las limitaciones posteriores al registrar una marca extranjera en la Oficina del Registro de la Propiedad Industrial de la DIGEPIH?	Identificar los conflictos que se pueden presentar en el registro de una marca extranjera a través del estudio de las leyes existentes en nuestro país, para identificar posibles fallos en la Ley de Propiedad Industrial, con el fin de evitar un proceso jurídico como comercial, al titular y al consumidor.	Conocer el origen de la marca extranjera registrada y porque esta presenta distintos problemas jurídicos por parte de terceros distintos al titular extranjero. Identificar y analizar las razones que llevan a un tercero a usar y registrar una marca extranjera en Honduras que le pertenece a un titular extranjero. Determinar las acciones o infracciones legales que conllevan a un tercero no autorizado; el registro de una marca extranjera según la ley.	Marcas Extranjeras.	Conflictos jurídicos. Uso indebido. Protección de las marcas.

3.2 Definición Operacional de las Variables.

En la presente sección se detallarán las variables independientes y dependientes con la finalidad de tener un entendimiento del funcionamiento y la relación que existe entre estas. Las marcas extranjeras como variable independiente, los conflictos jurídicos, la protección de las marcas y el uso indebido, como variables dependientes.

Figura 1.

Variables del Planteamiento del Problema.



Figura 2. Operacionalización de las Variables.

Tabla 2. Definición de Variables.

Variable Independiente	Definición		Indicador	Instrumento
	Conceptual	Operacional		
Marcas Extranjeras.	Identificación comercial primordial y/o el conjunto de varios identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado el cual se encuentra debidamente registrado en el extranjero.	Se medirá la frecuencia de inscripciones de marcas extranjeras en la DIGEPIH, que ya han sido registradas por un tercero.	Proceso de nulidad de una marca basado en el principio de notoriedad contra la territorialidad.	Análisis documental y encuesta cerrada estructurada.
Variables Dependientes	Definición		Indicador	Instrumento
	Conceptual	Operacional		
Conflictos jurídicos.	Disputa jurídica que existe entre dos partes, que alegan la titularidad de un derecho.	Motivos por los que se presentan conflictos jurídicos con las marcas extranjeras registradas por un tercero en la Oficina del Registro de la Propiedad Industrial de la DIGEPIH.	Cancelación registral de la inscripción de una marca realizada por un tercero.	Análisis documental y encuesta cerrada estructurada.
Uso indebido.	El uso público, por un particular, ante un colectivo o pluralidad de personas, de un nombre supuesto (una marca) o la atribución de títulos de nobleza, que no le pertenecen, haciendo creer a estos que el supuesto nombre o el título de nobleza realmente le pertenecen.	Limitaciones del registro de una marca extranjera en la DIGEPIH.	Afectación de la imagen de una marca extranjera.	Análisis documental y encuesta cerrada estructurada.
Protección de las marcas.	La protección es un cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema. La marca, en este caso, es aquello que identifica a lo que se ofrece en el mercado.	Seguridad jurídica al titular de una marca extranjera.	Sanciones y/o limitaciones aplicadas a un tercero que inscribe una marca extranjera.	Análisis documental y encuesta cerrada estructurada.

3.3 Enfoque y Métodos.

El estudio se realiza desde un enfoque cualitativo, en razón de lo que se analiza el registro indebido de marcas extranjeras, a fin de poder conocer si el marco legal es equitativo para todo tipo de empresa o comerciantes, y si es necesario modificaciones que garanticen el derecho marcario a las empresas extranjeras de una forma efectiva, determinando a través de la observación, y la encuesta, las disposiciones que deben eliminarse, crearse, modificar o potenciarse, a fin de que el marco contentivo sea acorde a los principios de notoriedad y territorialidad.

El método a utilizar es cualitativo, para el desarrollo del mismo se aplicarán encuestas cerradas estructuradas. Este método se basa en una serie de preguntas predeterminadas que facilitan la unificación de criterios. Es un método preparado para la investigación. Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo pueda determinar datos específicos que permitan el correcto desarrollo de la investigación.

3.4 Diseño de la Investigación.

La investigación es *no experimental* porque no existe una manipulación deliberada de las variables y se estudia la ley como tal en su entorno natural, para su posterior análisis.

El tipo de estudio es *descriptivo* ya que lo que se busca es analizar el registro indebido de marcas extranjeras.

Es de tipo *transversal*, ya que se desarrolla en un período único de tiempo en el que se recolecta la información para posteriormente proceder a su análisis.

3.4.1 Población.

En el presente trabajo de investigación se tiene por población a las siguientes entidades:

a) Especialistas (Personal de la Dirección General de Propiedad Intelectual).

b) Comerciantes de diferentes rubros.

c) Abogados independientes.

3.4.2 Muestra.

En el presente trabajo de investigación, se utiliza el método de *muestreo no probabilístico por juicio*, pues en la aplicación del mismo no existen requisitos para determinar el tamaño de la muestra, se seleccionan a las personas que más conocimientos tienen del tema, y cuyas respuestas sean las más relevantes, para el estudio. Serán dieciocho personas encuestadas, que responderán a catorce preguntas cerradas y una pregunta abierta.

Dentro de esas personas se han escogido como muestra las siguientes:

La muestra de la Dirección General de Propiedad Intelectual, a través del personal de esa Dirección.

La muestra de los Abogados en materia de propiedad industrial.

La muestra de dueños de empresas que han registrado sus marcas.

3.4.3 Unidad de Análisis.

La unidad de análisis del presente trabajo de investigación es la siguiente:

La encuesta se basa en:

- Ley de la Propiedad Industrial.
- Respuestas a las preguntas de las personas encuestas.

El contenido de la encuesta se determina por la Ley de Propiedad Industrial y los Principios Registrales de las Marcas, de modo que los encuestados den a conocer la información que poseen referente al tema planteado.

Los sujetos consultados:

- Se tomó opiniones de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por

otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones, con el fin de crear un criterio unificado para esta investigación.

3.5 Técnicas e Instrumentos Aplicados.

Las técnicas e instrumentos a utilizar se han seleccionado tomando en consideración el enfoque cualitativo del presente trabajo de investigación.

Considerando que el presente trabajo de investigación tiene un carácter eminentemente teórico, pues está fundamentado en el análisis de leyes y convenios internacionales vigentes, entonces, las técnicas que se utilizan para la recolección de información son la encuesta y la observación participativa.

La Encuesta.

Bernardo y Calderero (2000) consideran que los instrumentos es un recurso del que puede valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Dentro de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una forma y un contenido. La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo empírico, a las técnicas que utilizamos para esta tarea.

En cuanto al contenido, éste queda expresado en la especificación de los datos concretos que necesitamos conseguir; se realiza, por tanto, en una serie de ítems que no son otra cosa que los indicadores bajo la forma de preguntas, y de elementos a observar.

En este trabajo de investigación, las encuestas cerradas estructuradas son elementos esenciales que se realizara con el personal del Departamento Legal de la Dirección General de Propiedad Intelectual, Abogados profesionales en la materia y con propietarios de empresas que han registrado sus marcas.

En el tipo de estudio que se realiza, se aplicará el instrumento de encuesta estructurada, cuyo objetivo prioritario es recopilar la mayor cantidad de información específica en un momento determinado.

La Observación.

La Observación que se hace en el presente estudio es con la intención de apreciar la forma en que se aplica la Ley de Propiedad Industrial.

Análisis documental.

Su importancia radica en que sintetizan lo más relevante de la información contenida en códigos, leyes, libros, diccionarios, páginas Web relacionadas con el tema de estudio.

3.6 Fuentes de Información.

Las fuentes de información del presente estudio están inmersas en las encuestas, observaciones y los diversos tipos de documentos utilizados para recaudar la información necesaria para satisfacer la demanda del conocimiento relacionada con el trabajo investigativo.

3.6.1 Fuentes Primarias.

Entre las fuentes primarias se detallan las siguientes:

Constitución de la República, Leyes, Tratados, Reglamentos, Tesis, entre otros.

3.6.2 Fuentes Secundarias.

Se utilizan sitios de la red informática (Web) para buscar información contenida en libros, artículos periodísticos, documentos electrónicos, formatos audiovisuales, revistas científicas, enciclopedias y diccionarios.

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS.

4.1. Diagnóstico Actual.

4.1.1 Hallazgos.

Según la investigación y los resultados obtenidos, se puede mostrar que la mayoría de la población conoce que tiene la posibilidad de registrar una marca extranjera como suya siempre y cuando no esté registrada en el territorio nacional, la Ley de Propiedad Industrial en el artículo 80 dice que “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial” (Ley de Propiedad Industrial, 1999).

A la vez se puede establecer el conocimiento por parte de los encuestados que no existe una diferencia en el registro de una marca extranjera y una marca nacional porque para ambos casos se usa el mismo procedimiento legal. Tal como lo establece la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 85 “El solicitante podrá ser una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, y deberá acompañar los documentos relativos”. Se puede concluir que los encuestados conocen la Ley y los pasos que de ésta se emanan para el correcto registro de las marcas extranjeras o nacionales.

La tercera pregunta de la encuesta hace referencia a la persona natural o sociedad jurídica extranjera y el derecho a obtener el registro de una marca sin contar con un establecimiento industrial o comercial en el territorio hondureño, en sus respuestas la población determinó que si pueden obtener el registro de sus marcas. Así mismo los encuestados tienen el conocimiento que la DIGEPIH ha impuesto infracciones a personas que usan indebidamente una marca extranjera no autorizada siendo su fin el de crear confusión en el público en general.

“Notoriedad de una marca” es el término que las personas encuestadas reconocen como correcto al momento de establecer un parámetro legal para determinar si existe o no uso indebido

de una marca. El artículo 135 de la Ley de Propiedad Industrial nos habla de los criterios de notoriedad de un signo distintivo, y las circunstancias a tomar en cuenta (Ley de Propiedad Industrial, 1999).

Como doctrina el principio de notoriedad contrarresta el principio de territorialidad, y evidentemente la población encuestada piensa lo mismo, debido a que en sus respuestas mencionan que la evidente notoriedad de una marca rompe las barreras territoriales.

El cincuenta y seis por ciento de la población considera que no existe seguridad jurídica al momento de registrar una marca extranjera por parte de un tercero, lo que coincide con la Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 96 donde nos dice que “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra terceros, que, sin su consentimiento...” (Ley de Propiedad Industrial, 1999).

Los efectos considerados que produce al titular de una marca extranjera, que un tercero utilice y registre su marca son daños económicos y daños a la imagen de la marca, siendo la segunda la más notable entre la población encuestada. De esta misma forma la acción que cataloga que un tercero inscriba, como suya una marca extranjera es usurpación o competencia desleal, llevando ventaja el término usurpación según datos estadísticos.

“El procedimiento que debe seguirse esta cuidadosamente regulado en la ley. En esencia se inicia con una solicitud dirigida al instituto, es decir en la Oficina del Registro de la Propiedad Industrial a través de la Dirección General de Protección Intelectual, acompañada de la descripción de la marca con las reservas que de ella se hagan, la clase a la que pertenece, los productos o esencias a los que aplican, y una declaración de la fecha en que se principio a usar la marca (artículo 85) (Ley de Propiedad Industrial, 1999)”.

4.1.2 Análisis.

Si hay un conocimiento por parte de la población en cuanto al registro de una marca extranjera como suya.

Para el registro de una marca extranjera y una nacional es el mismo procedimiento desde que esta acá, es una marca hondureña, de procedencia extranjera, pero cuando se registran en Honduras son marcas hondureñas porque están registradas dentro del territorio. El mismo proceso, los mismos requisitos y se analiza conforme a las leyes (artículo 83) prohibiciones absolutas y (artículo 84) las relativas.

Los documentos que deben presentar para el proceso de registro son:

Escritura de constitución de la sociedad, poder de representación legal a través de un abogado o notario donde dice que sociedad existente bajo las leyes, (Apostillada), no deben presentar escritura solamente las sociedades nacionales, sino que también las extranjeras.

Una persona natural o jurídica extranjera puede obtener el registro de una marca, sin contar con un establecimiento industrial o comercial en el territorio hondureño, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos de la ley nacional y los convenios internacionales.

Existen varias sociedades extranjeras que han registrado su marca para evitar que se las usen, entonces se les llama marcas defensivas, esto es a nivel de propiedad industrial y a nivel de doctrina, lo hacen porque no entran al país motivados por la economía de ese país, pero si registran para defender, guardar la marca y así evitar que otros se aprovechen de ella.

Por ejemplo:

Walmart antes de venir a Honduras ya tenía un registro de su marca. Está registrado como marca comercial, como marca de productos y marca servicios, en varias clases, JS Tennis de Estados

Unidos, Marchal, tienen registrada como defensivas, porque se protegen de un tercero que quiere robar la marca.

En Honduras no existe un establecimiento de la Toyota, pero Corporación Flores si tiene su establecimiento. Toyota no necesitó poner en el territorio un establecimiento de producción o de repuesto simplemente mandó a registrar sus marcas porque tenían el conocimiento que tendrían sus productos, entonces debían proteger la misma.

La DIGEPIH si ha aplicado acciones o infracciones por el uso indebido de una marca extranjera con el fin de crear confusión al público en general. Existen varias denuncias que ponen por una figura “prohibición”. Es cuando alguien tiene establecimiento similar o igual y están usando la marca.

Para defender su marca existen tres vías:

Vía Administrativa.

Vía Civil.

Vía Penal.

Por administrativa puede entablar una prohibición y lo que logra es que la autoridad que tiene conocimiento, especialista en el tema, emita una resolución diciendo que si es cierto que la marca que se está explotando en algún lugar es idéntica a la que ya tiene un derecho exclusivo. Entonces con esta acción se puede proceder a la vía civil por daños y perjuicios o la vía penal para acusarle y se decomisen todos los productos que estén registrados bajo la marca o cerrar el establecimiento.

El parámetro legal para determinar el uso indebido de una marca es subjetivo; para un examinador si puede ser idéntica una marca, para otro no. Se cuenta con un manual de criterios para examinadores y en ese manual se determina los parámetros a considerar: si es idéntica la

marca, existe en la base de datos. Después, se hace el aviso de publicación en el diario oficial La Gaceta, es allí donde puede aparecer un tercero y considera que, si es idéntica a su marca dentro de la clase, entonces, el tercero se puede oponer y allí la vía administrativa resuelve la oposición.

Ejemplo.

Dice la solicitud de oposición, que está de poseer un registro o se está usando una marca de muchos años antes de ese registro. Entonces, la persona no autorizada está usando el uso previo que es un derecho que le da la ley o es idéntico solo para las secuencias de tres vocales y tres consonantes y la diferencia es un sonido fonético, una h muda, y una consonante inicial, que es C y por alguna razón los examinadores no lo verificaron, y solicitaron Khamilo con “K” pero ya existía registrada para servicios de cafetería Camilo con “C”, entonces es el mismo canal, la oposición.

Una marca notoria relativa es solo para un sector pertinente; sin embargo, hay marcas que se vuelven notorias absolutas, aunque no se use el producto, se vuelve notorio por la propaganda, se conoce y se vuelve la marca absoluta, esto significa mayor territorio, aunque no sea consumidor.

Existen otras marcas que son las famosas que esas trascienden la territorialidad, ejemplos, coca cola, Google, Facebook, por lo que hay que tener claro esas diferencias.

El artículo 84, numeral 4 de la Ley de Propiedad Industrial de Honduras, que para que se considere una marca notoria tiene que haber sido usada en el país, por lo que en Honduras va relacionado la notoriedad con el uso en el territorio nacional.

La Dirección tiene la obligación de suspender cualquier solicitud de una marca famosa por el Convenio de Paris, que en total serian unas 100 marcas famosas.

Existe seguridad jurídica para la inscripción de una marca extranjera por parte de un tercero, pero como la ley general y los convenios internacionales hablan de territorialidad, depende del caso, y se registra una marca extranjera siempre que no sea notoria absoluta.

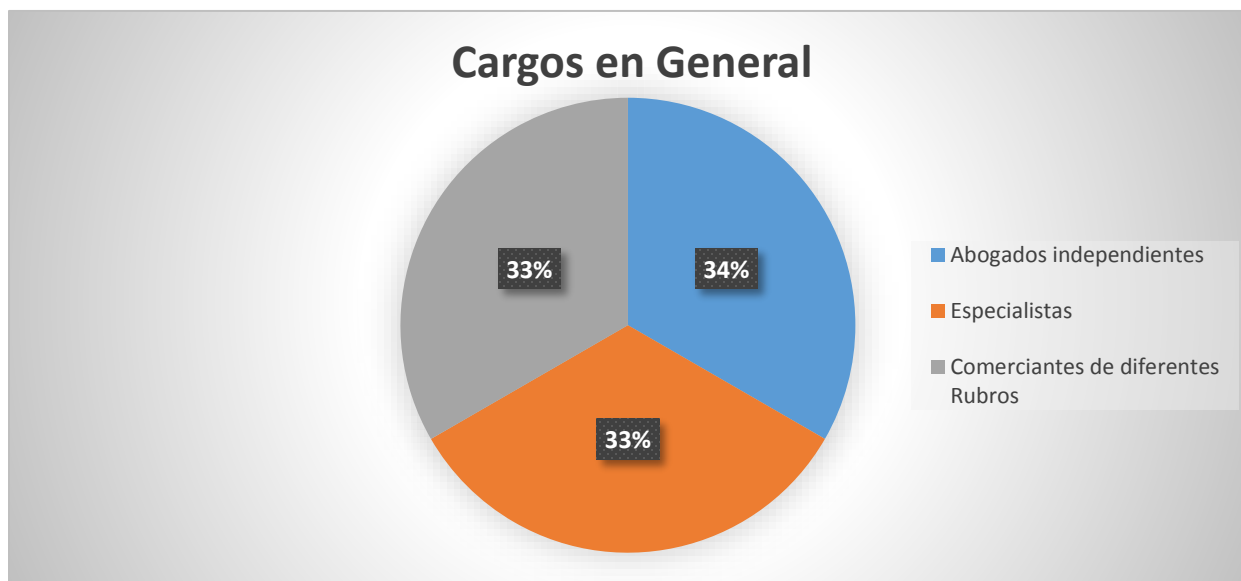
Existen varias acciones para que el titular de una marca reclame que se le están violentando sus derechos marcarios, como ser: oposición, cuando no está inscrita; nulidad, cuando está inscrita; y la cancelación, por falta de uso. El procedimiento para anular la inscripción de una marca extranjera se encuentra en el artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial, la cual puede ser de oficio o a petición de parte.

La mayoría de las marcas son registradas en la clase pertinente, por ejemplo, la Coca Cola, aunque es famosa, ellos toman cierta seguridad y registran en todas las clases, porque una persona no autorizada puede registrar como camisas de coca cola, medicina de coca cola.

4.1. Análisis de los Resultados de las Encuestas Realizadas.

4.1.1 Datos Generales:

Edades	Sexo	Cargos
De 25 a 50 años.	Masculino/Femenino.	<ol style="list-style-type: none">1. Técnicos Marcarios.2. Oficial Técnico Legal.3. Técnico en Computación.4. Oficial de Registro.5. Oficial Jurídico.6. Jefe de Documentación Legal.7. Abogados.8. Registrador Adjunto.9. Dentista (clínica propia).10. Comerciante individual.11. Propietaria de Empresa de Tecnología.12. Propietario de Sociedad de Celulares.13. Secretaria de Patentes.

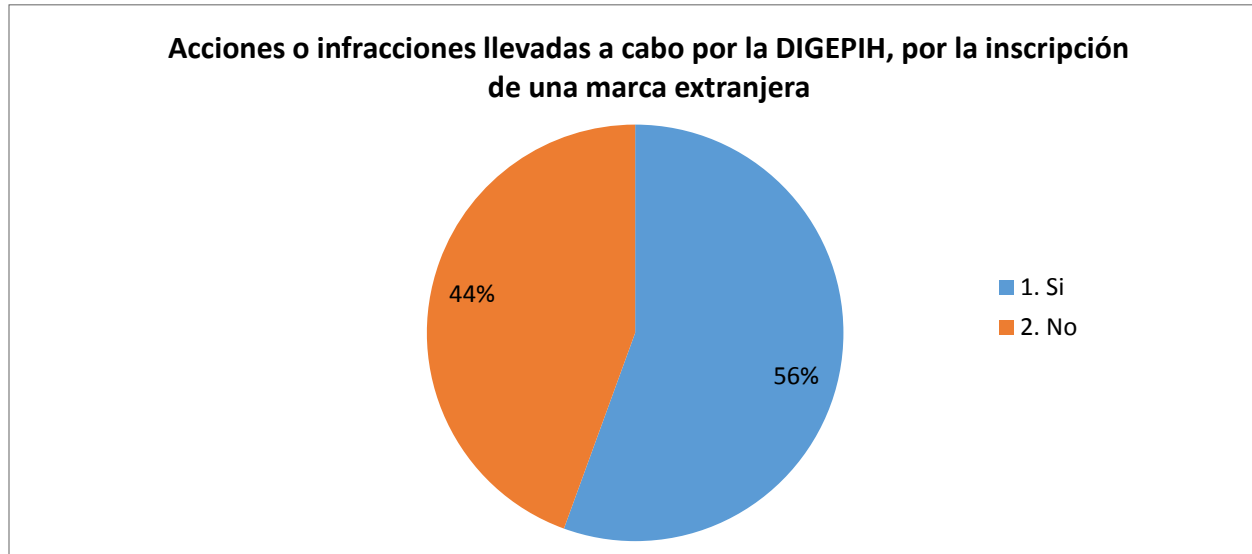


Se encuestaron a dieciocho (18) personas especialistas en el tema sobre el uso de marcas extranjeras inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial en la DIGEPIH, así como a abogados independientes que realizan inscripciones y a comerciantes de diferentes rubros que han registrado una marca.

4.3 Variables.

4.3.1 Conflictos Jurídicos en el Registro de las Marcas Extranjeras.

Figura 4.



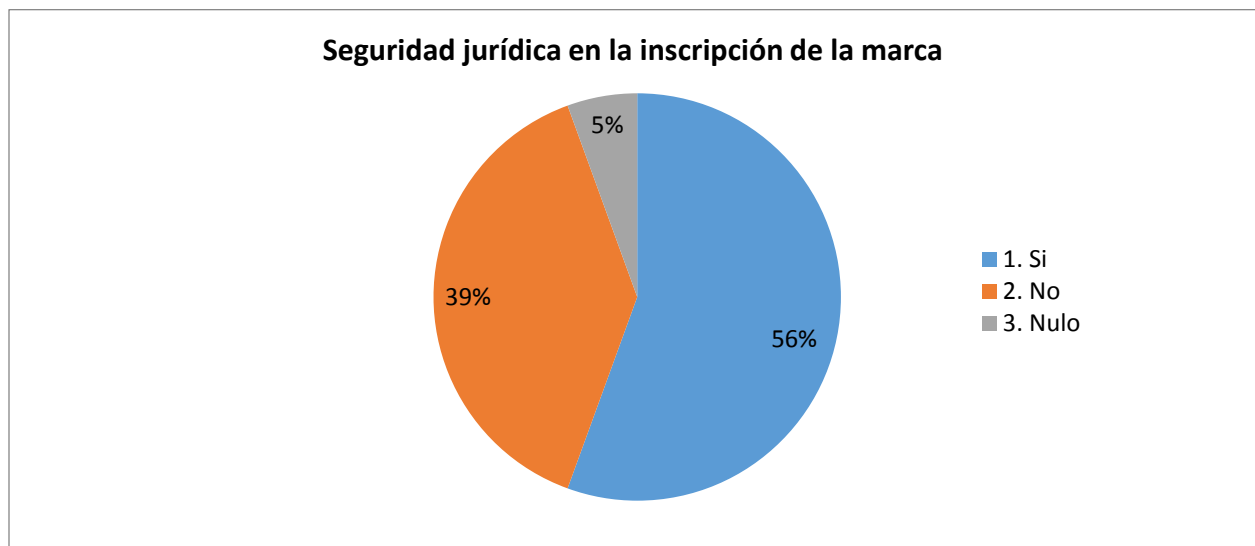
Fuente: Elaboración propia.

Total: 100%.

La mayoría de la población encuestada (56%) si conocen que la DIGEPIH ha realizado acciones regulatorias cuando se presenta el uso indebido de una marca extranjera, cuyo fin es conseguir un beneficio económico y de igual manera crear confusión al público en general, la otra parte de la población (44%) desconoce estos casos.

Las infracciones o acciones que determinan la DIGEPIH se basan en la Ley de Propiedad Industrial, que son: oposición, nulidad y cancelación. Dichas acciones o infracciones se aplican en diferentes casos. La oposición se aplica cuando no está registrada dentro del período de publicación, la nulidad se aplica cuando ya está inscrita una marca y la cancelación se puede realizar conforme a dos circunstancias, una es cuando la marca no se ha usado en el país y la otra cuando el titular lo solicite.

Figura 7.



Fuente: Elaboración propia.

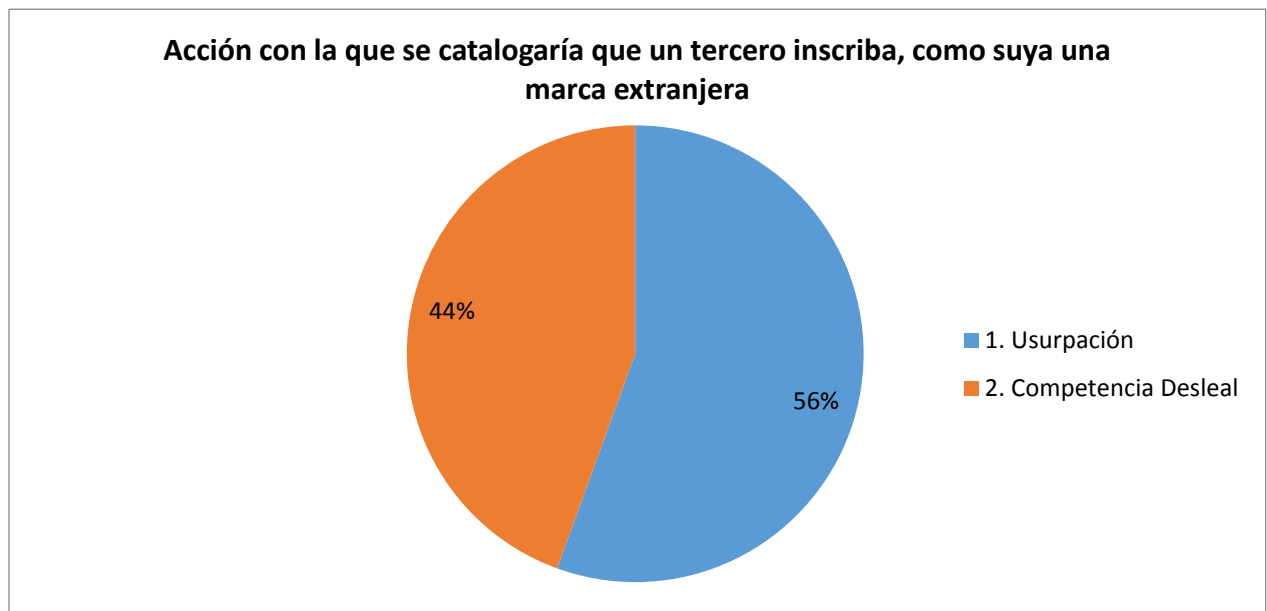
Total: 100%.

Las personas en su mayoría (56%) creen que no existe seguridad jurídica cuando se inscribe una marca extranjera por parte de un tercero. Mientras que el 39% consideran que si existe seguridad jurídica al permitir la inscripción de una marca.

La marca tiene derechos hasta que el propietario la registra. La población que contestó con un 39% es la población que conoce que si hay seguridad jurídica cuando una marca está registrada. La Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 80 menciona que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante una inscripción en la dirección. El uso exclusivo garantiza la seguridad jurídica al propietario, el cual puede realizar dos acciones: ceder a través de una licencia o por vía sucesoria.

Incluso, una marca notoria conocida (absoluta) es protegida contra el uso no autorizado.

Figura 9.



Fuente: Elaboración propia

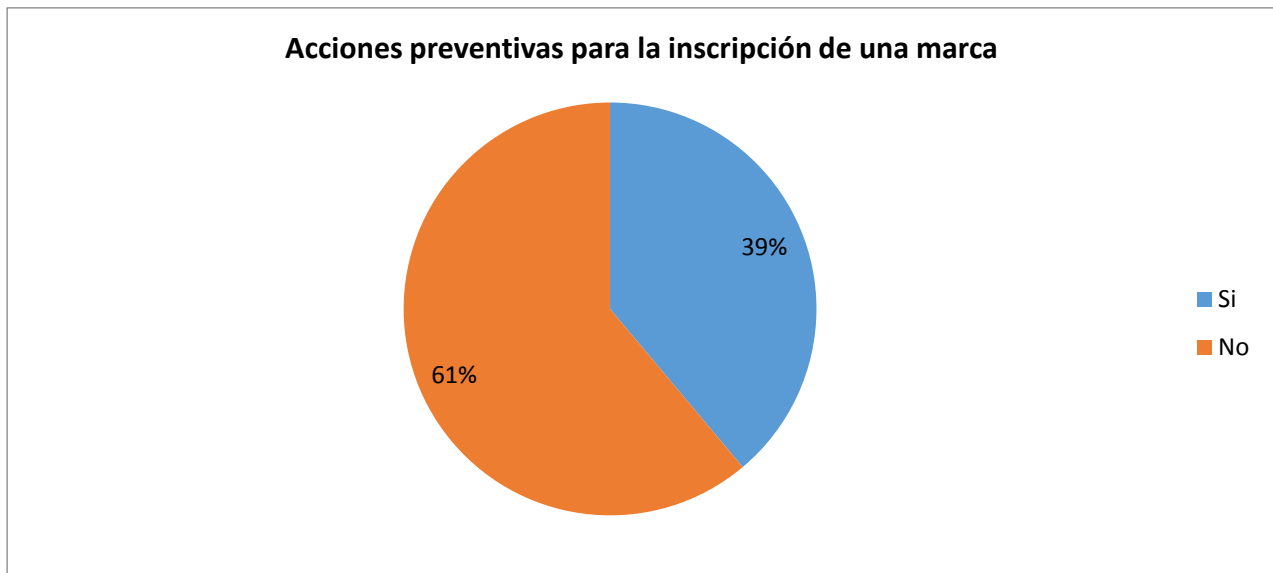
Total: 100%.

El 56% de la población contestó que **usurpación** es la acción con la que catalogan que un tercero inscriba como suya una marca extranjera, mientras que el 44% prefieren utilizar el término **competencia desleal**.

La usurpación es apoderarse de un derecho que le corresponde a otra persona, según esta definición los encuestados utilizan el término usurpación para referirse a la acción que realiza un tercero cuando inscribe una marca extranjera como suya.

La competencia desleal se da solo entre comerciantes, por la que la minoría se identifica con este término para designar a la acción de inscripción de una marca extranjera ya registrada por parte de un tercero.

Figura 10.



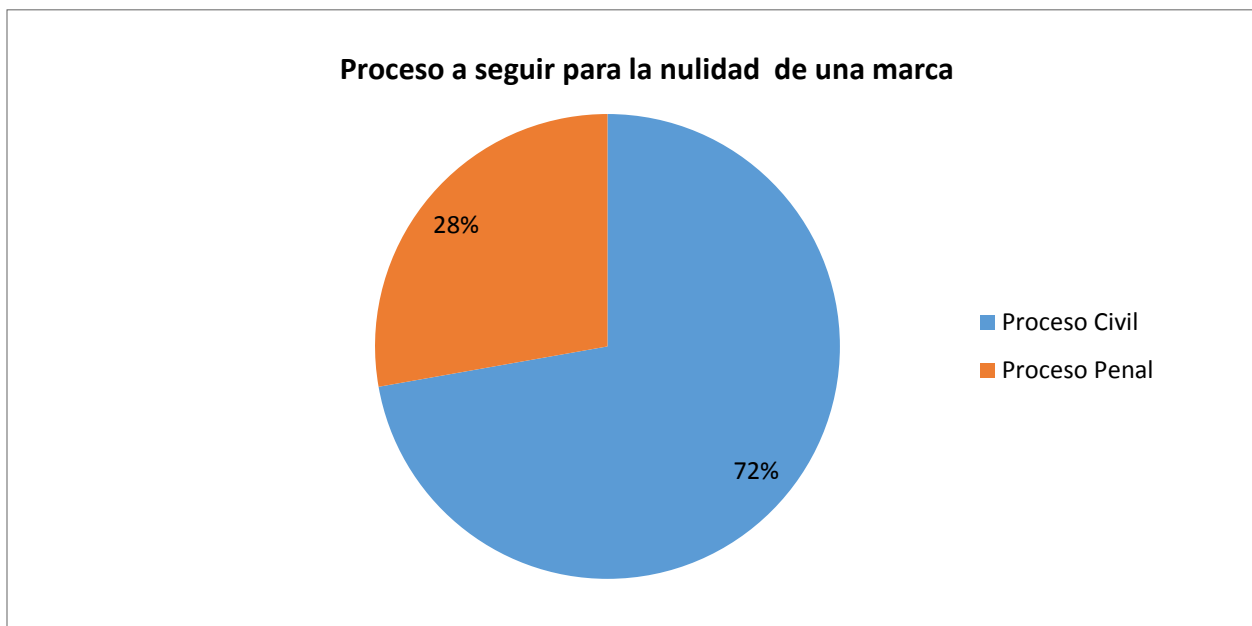
Fuente: Elaboración propia.

Total: 100%.

La minoría de la población encuestada (39%) indica que, si existen acciones preventivas para la inscripción de una marca extranjera por un tercero, mientras que el 61% consideran que no existen acciones.

No hay una acción preventiva si la marca no está registrada, de manera que un tercero la puede usar, ya que los derechos, obligaciones y limitaciones sobre la marca solo se adquiere una vez registrada en el Registro de la Propiedad Industrial de la DIGEPIH.

Figura 12.



Fuente: Elaboración propia.

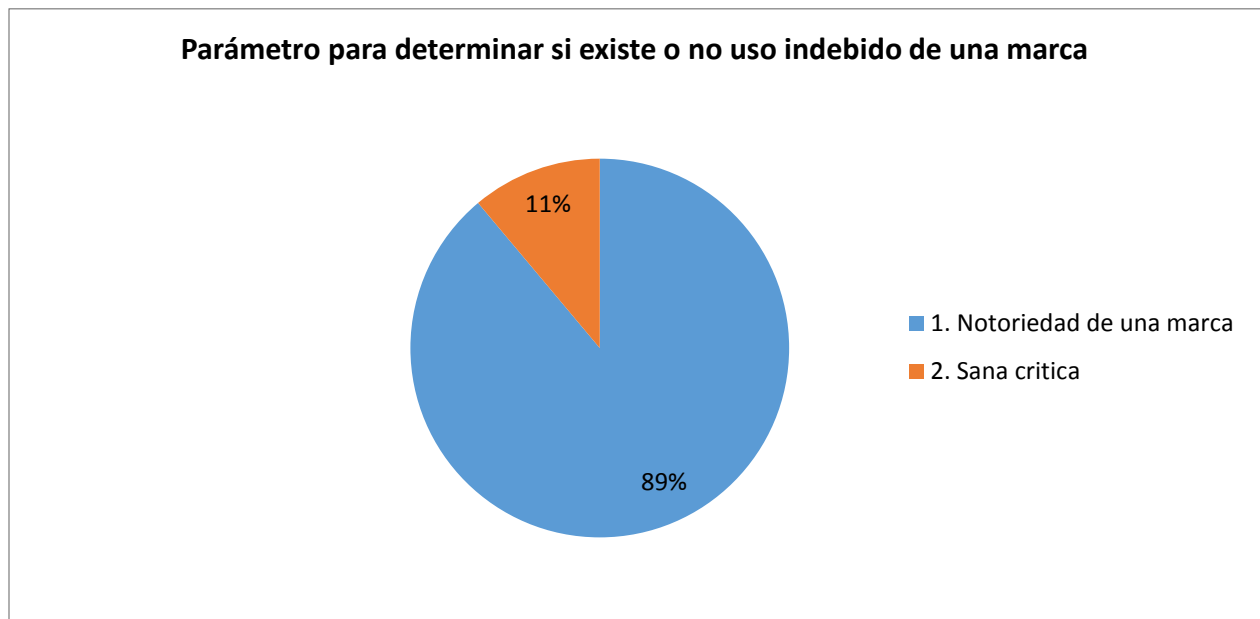
Total: 100%.

La mayoría de la población encuestada (72%) interpondría una acción civil y el 28% un proceso penal. La Ley indica que en caso de infracción de un derecho de marca se podrá pedir la indemnización de daños y perjuicios a través de la acción Civil y solo podrá exigirse con relación a los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente pretensión.

La acción Penal se pedirá para un embargo preventivo. En el artículo 26-A del Código Penal indica: “Acción pública para preservar pruebas. Con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora, podrán investigarse o tomarse otras medidas de observancia, de oficio, sin necesidad de una denuncia formal de un privado o titular del derecho, los casos de presunta falsificación de marcas o piratería lesiva de derecho de autor” (El Código Procesal Penal, 1999). Además, serán sancionados los que falsifiquen, imiten o usen fraudulentamente un derecho protegido por la ley de propiedad industrial.

4.3.2 Uso Indevido de una Marca Extranjera.

Figura 5.



Fuente: Elaboración propia.

Total: 100%.

El 89% de la población encuestada coincide con que el parámetro legal a utilizar para determinar si existe o no el uso indebido de una marca es la notoriedad de una marca, mientras que el 11% consideran que el término adecuado es “sana crítica”.

Una marca notoria relativa es solo para un sector pertinente; sin embargo, hay marcas que se vuelven notorias absolutas, aunque no se use el producto, se vuelve notorio por la propaganda, se conoce y se vuelve la marca absoluta, esto significa mayor territorio, aunque no sea consumidor. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, Centroamérica y la República Dominicana; establece en su artículo 15.2.5 la obligación de los países parte de proteger y reconocer la notoriedad de los signos que posean dicho carácter estén o no registrados en el país parte.

Figura 8.



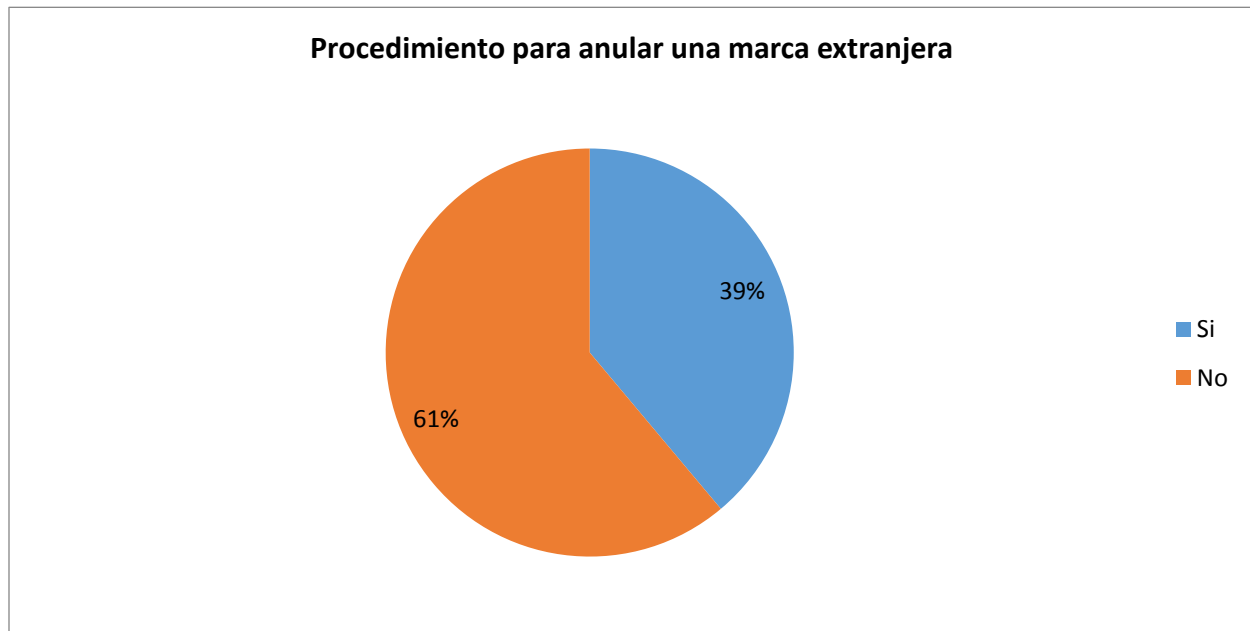
Fuente: Elaboración propia.

Total: 100%.

La mayor parte de la población (78%) contestó que el efecto que produce al titular de una marca extranjera que un tercero utilice y registre su marca es el daño a la imagen de la marca, aunque el 22% contestó que el efecto es el daño económico es notable.

Cuando se habla de daño a la imagen, estamos hablando de daño a la marca. Una marca es una mezcla de atributos, tangibles e intangibles, simbolizar en una marca registrada que gestionada correctamente crea valor e influencia, pero estos atributos pueden causar daños a la imagen de la marca si un titular se ve afectado por un tercero.

Figura 11.

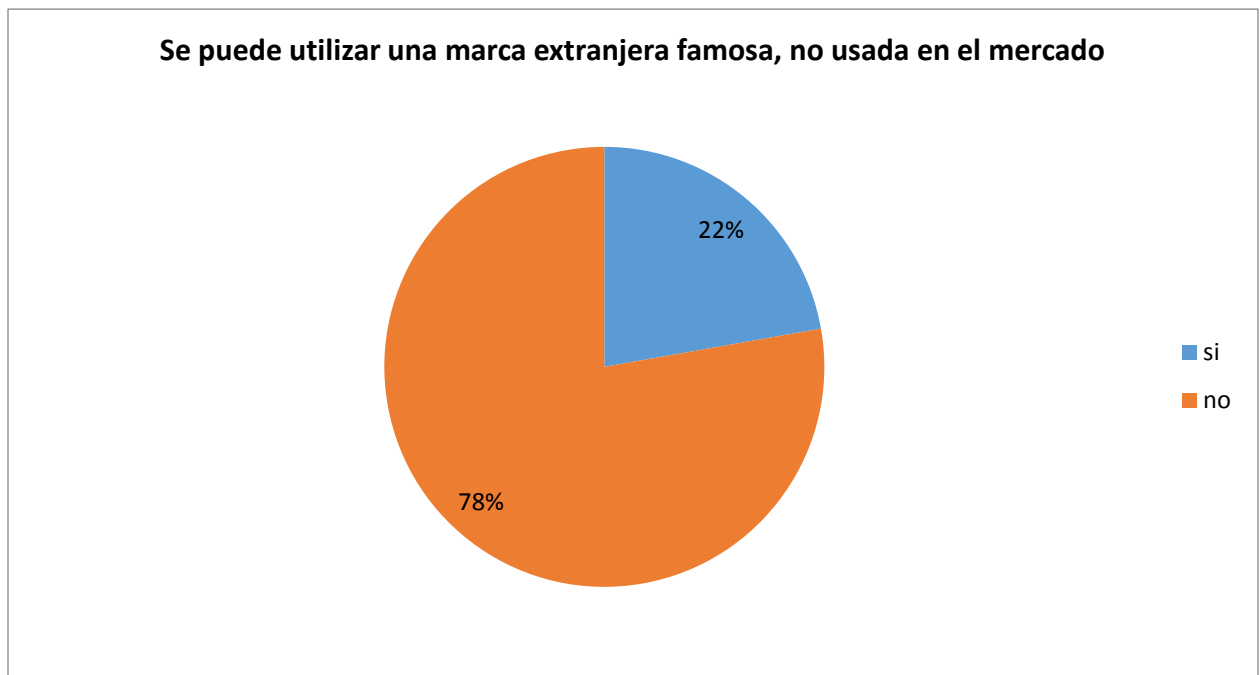


Fuente: Elaboración propia

Total: 100%.

El 39% de la población encuestada indica que si conoce el procedimiento para anular la inscripción de una marca extranjera y el 61% concluye que no conoce dicho procedimiento. El registro de una marca no debe ser un problema para las sociedades, es importante revisar el procedimiento que se hace, también es importante conocer que los derechos del titular de una marca pueden ser revocados y una marca puede ser declarada nula. La diferencia es que la caducidad es efectiva desde la fecha de solicitud, mientras que una declaración de nulidad suprime el registro de la marca (en el Registro) con efecto retroactivo. Existen dos tipos de nulidad: absolutos y relativos. Entre los motivos absolutos de nulidad se incluyen los motivos para rechazar una marca que se ha examinado de oficio durante el procedimiento de registro. Los motivos relativos de nulidad se refieren a los derechos anteriores que han adquirido prevalencia sobre la marca.

Figura 13.

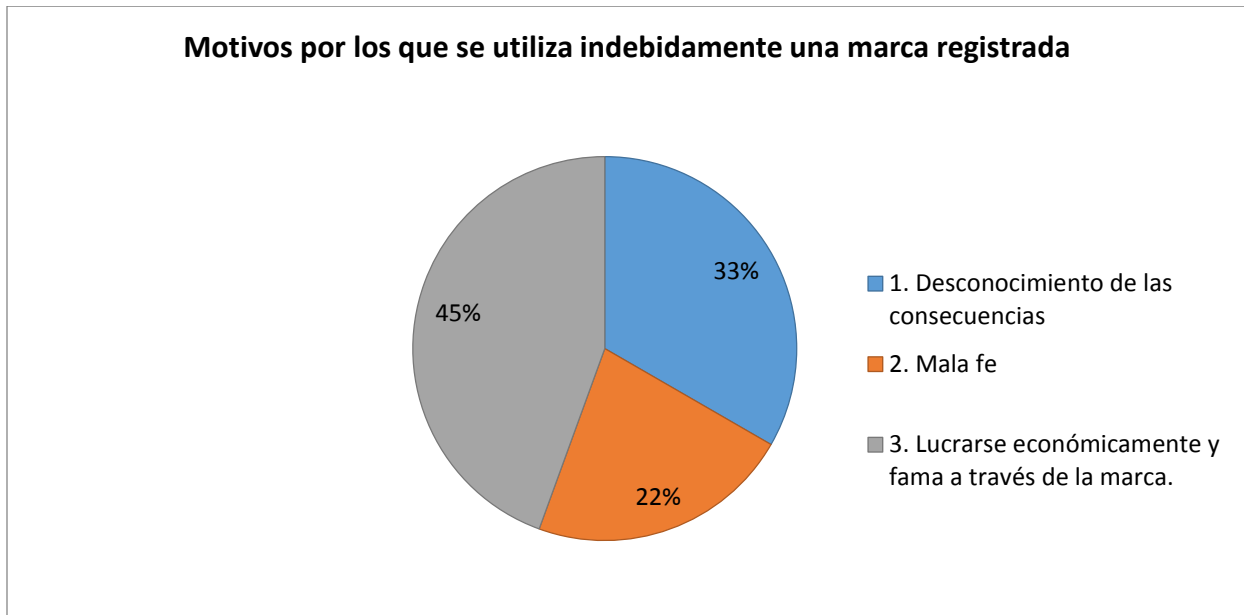


Fuente: Elaboración propia.

Total: 100%.

El 22% indica que si puede utilizar una marca extranjera famosa que ya no se usa en el mercado y el 69% indica lo contrario. Podremos registrar y hacer uso de aquellas marcas siempre y cuando el dueño del registro no sea capaz de demostrar que la ha usado en los últimos 5 años.

Figura 15.



Fuente: Elaboración propia.

Total: 100%.

El 45% de los encuestados opinan que el motivo por el cual una persona utiliza indebidamente una marca extranjera ya registrada es por lucrarse económicamente y obtener fama a través de la marca, mientras que el 33% piensa que es por falta de conocimiento de las consecuencias.

Tener su marca registrada significa tener los medios legales suficientes para evitar que alguien quiera aprovecharse de su prestigio. Solo de esta forma se puede evitar que una persona utilice indebidamente una marca extranjera ya registrada, siendo los principales motivos a esta acción el desconocimiento de las consecuencias, mala fe, lucrarse económicamente y obtener fama a través de la marca.

4.3.3 Protección de las Marcas Extranjeras Registradas.

Figura 1.

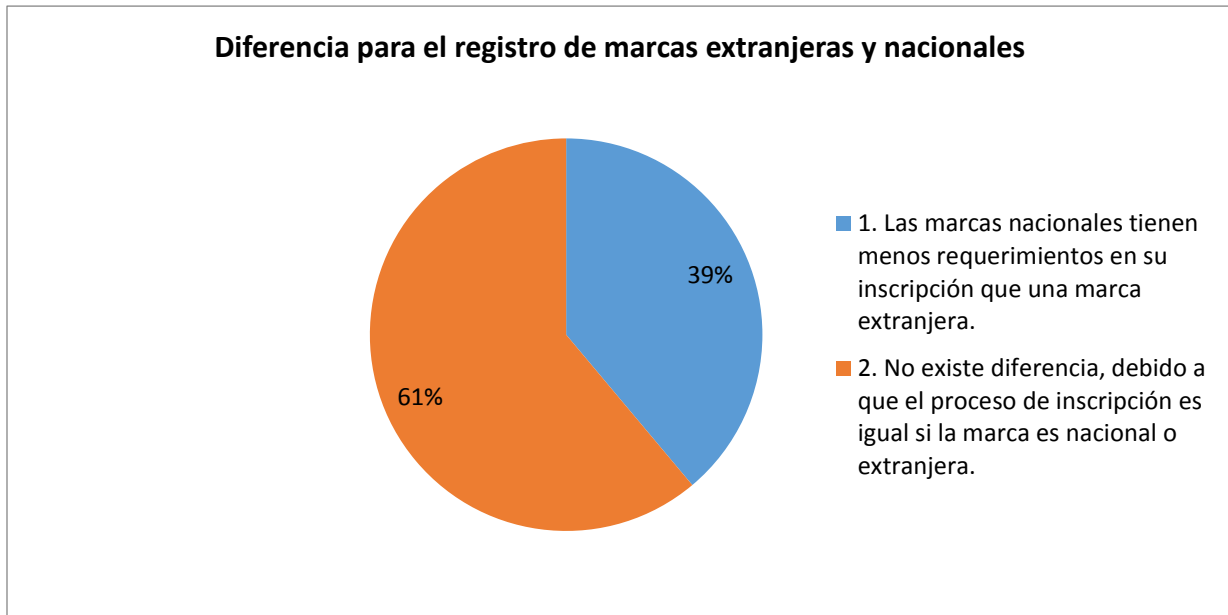


Fuente: Elaboración propia.

Total: 100%.

La mayoría de las personas (67%) contestaron que si tienen el conocimiento de la posibilidad del registro de una marca extranjera, mientras que la minoría (33%) niegan conocer el tema. Tener su marca registrada significa tener los medios legales suficientes para evitar que alguien quiera aprovecharse de su prestigio. No tener la marca registrada puede significar en forma latente que alguien pueda en el futuro pretender que se deje de usar la marca porque considera que tiene un mejor derecho que el propietario, en este caso no solo se perdería el derecho al uso de la marca sino que queda expuestos a delitos de falsificación, usurpación y con probabilidades de que se reclamen daños y perjuicios por ese uso indebido.

Figura 2.



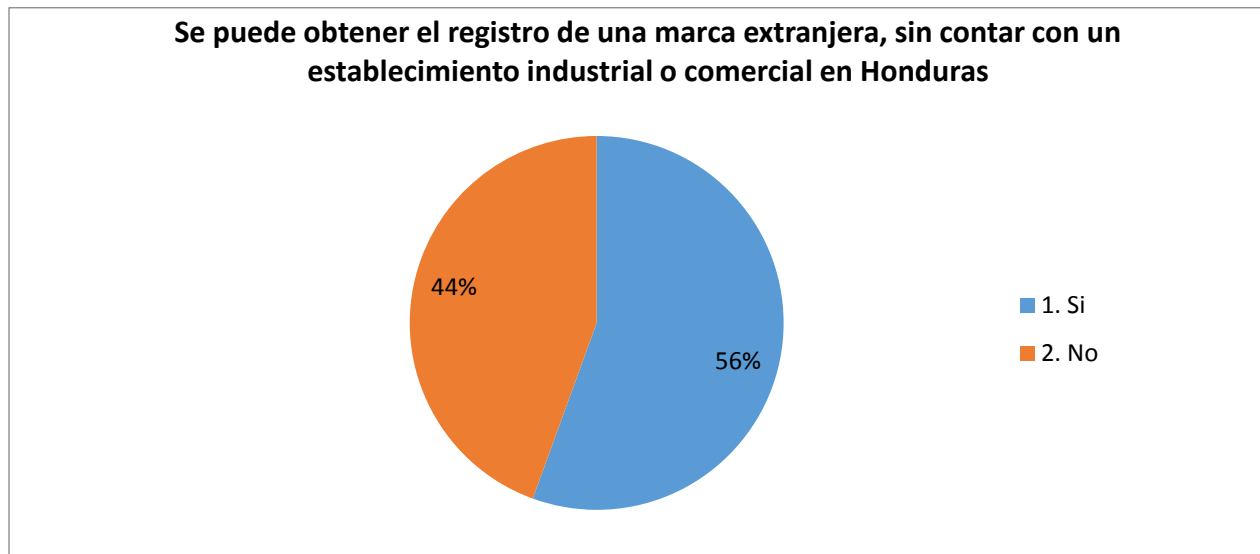
Fuente: Elaboración propia.

Total: 100%.

El 39% de los encuestados coinciden en que la inscripción de una marca extranjera tiene mayor requerimiento que una nacional, sin embargo, el 61% de los encuestados opinaron que no existe diferencia en la inscripción de una marca, debido a que según el artículo 85 de la Ley de Propiedad Industrial no determina otros requisitos para la inscripción de una marca extranjera.

Para el registro de una marca extranjera y una nacional es el mismo procedimiento desde que esta acá, es una marca hondureña, de procedencia extranjera, pero cuando se registran en Honduras son marcas hondureñas porque están registradas dentro del territorio.

Figura 3.



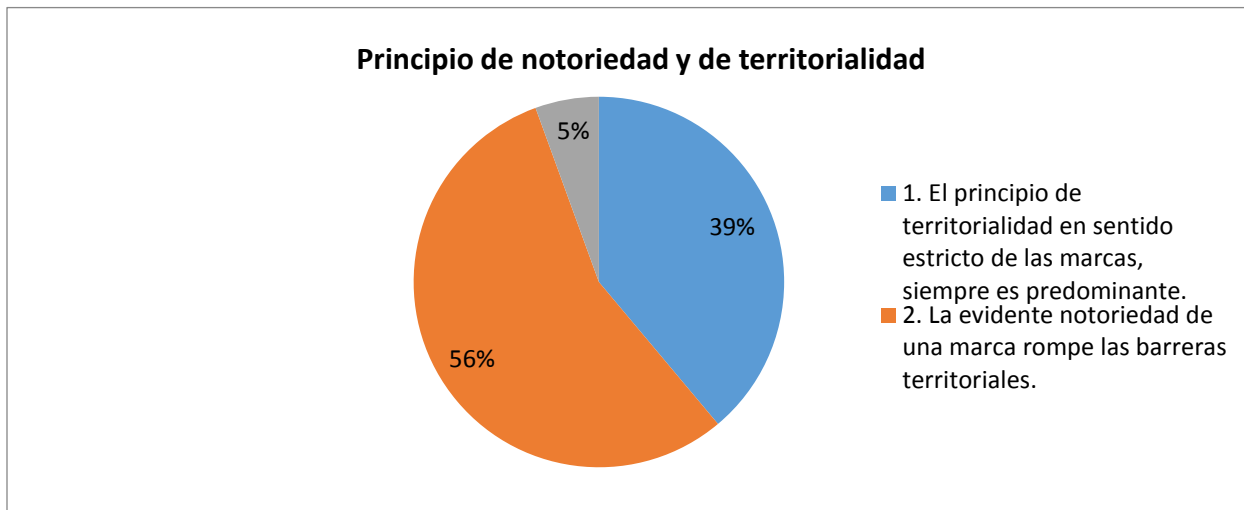
Fuente: Elaboración propia.

Total: 100%.

La mayoría de la población encuestada SI consideran que las personas naturales o una empresa jurídica extranjeras pueden obtener el registro de una marca sin contar con un establecimiento industrial o comercial en el país, aunque la minoría que es un porcentaje considerable NO considera a bien que puedan realizar esta acción.

La Ley, en la Sección II, Procedimiento de Registro de la Marca, no indica que una persona natural o jurídica extranjera pueda obtener el registro sin contar con un establecimiento en el territorio, solamente establece: Que el solicitante podrá ser una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, y deberá acompañar los documentos relativos” (Industrial).

Figura 6.



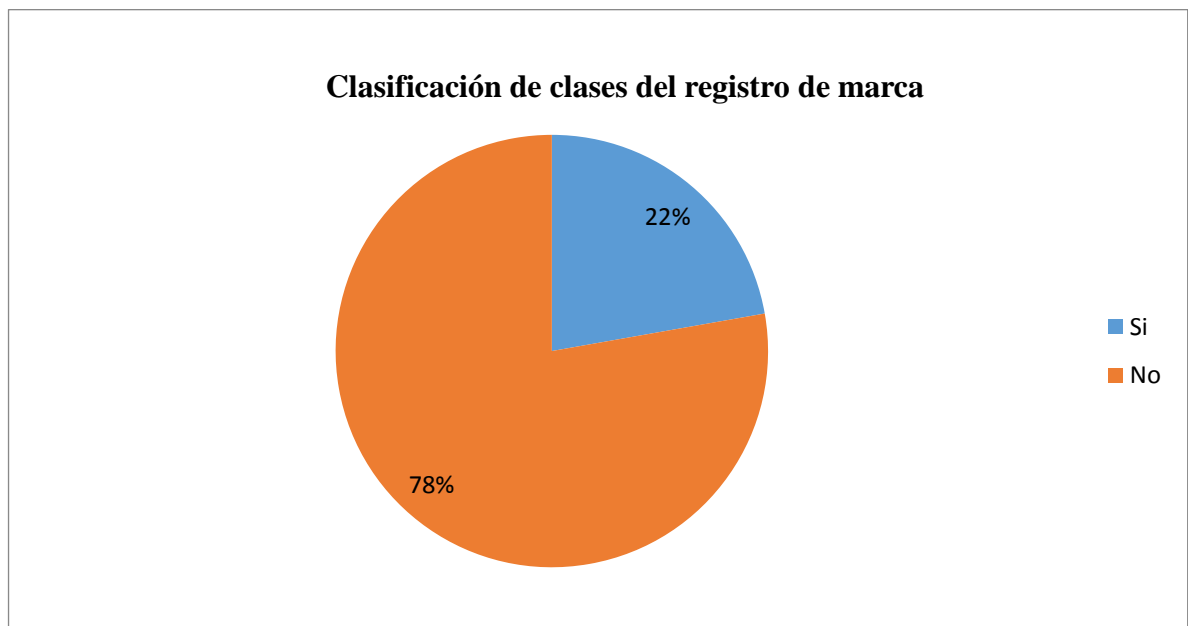
Fuente: Elaboración propia.

Total: 100%.

La minoría de la población está de acuerdo en que el principio de territorialidad siempre es predominante en el sentido de marcas, pero la mayoría de los encuestados que representan el 56% dicen que evidente notoriedad de una marca rompe las barreras territoriales.

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro de la Comunidad por el sector pertinente. La marca notoria es conocida y reconocida por una gran parte del público consumidor en relación con los productos y/o servicios para los cuales se utiliza. Uno de los principios fundamentales de la propiedad industrial y en especial de las marcas, es la Territorialidad, que consiste en que el alcance del derecho sobre su marca encuentra límite en el territorio en el cual se encuentra registrado y vigente. Esto implica que el empresario debe ser acertado y estratégico al momento de definir en qué países realizará sus registros de marca, y adicionalmente implica que una vez cuente con los derechos debidamente reconocidos por cada país.

Figura 14.



Fuente: Elaboración propia.

Total: 100%.

El 22% de la población encuestada está de acuerdo en que se debe registrar una marca en todas las clases y el 78% está de acuerdo que solo debe registrarse en el sector en el que opere la misma. Cada clase contiene un título que indica de forma general los productos y servicios que encajan en cada una. Para facilitar su uso y comprensión, la clasificación posee notas explicativas y una lista detallada de los productos y servicios. Es por esto que se han establecidos criterios de ayuda, empleados como último recurso y que se apoyan en clasificar los productos y servicios de acuerdo con aquellas características que resultan de mayor importancia.

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1 Conclusiones.

Como resultado se determinó la existencia de una problemática legal, al registrar una marca extranjera como propia, debido a la violación del derecho de pertenencia de una marca que posee el dueño original de la misma y de igual manera el proceso legal para determinar al legítimo propietario de una marca.

Existen conflictos al registrar una marca extranjera como propia por parte de un tercero, debido a que utiliza una marca que ya cuenta con notoriedad reconocida y usurpa el derecho que ya posee el titular, de igual forma este acto genera confusión al público consumidor. Y de igual forma genera un daño a la marca como tal, que se manifiesta en muchas ocasiones como pérdidas económicas para el empresario titular de una marca extranjera.

Del Análisis de los Resultados de las Encuestas Realizadas (Figura 15 del Capítulo “Resultados y Análisis”) se determinó que los motivos por los cuales llevan a una persona a utilizar indebidamente una marca extranjera ya registrada como propia, el cuarenta y cinco por ciento del público encuestado indica que surge por el sentimiento de lucrarse económicamente y usar la fama y prestigio de ésta y en consecuencia poder conseguir beneficios de una marca extranjera que ya cuenta con un posicionamiento grande en el mercado, y que al no contar con un registro en el país, se aprovecha un tercero y la registra como suya, por otro lado, el treinta y tres por ciento es por el desconocimiento de la gravedad de la consecuencia de dicho acto, debido a la ignorancia por parte de la mayoría del público entrevistado, y el veintidós por ciento lo motiva la mala fe.

En conclusión, registrar una marca extranjera como propia conlleva sanciones administrativas las cuales pueden revertir la acción de inscripción de una marca, la cual genera la acción civil para interponer una demanda por daños y perjuicios generados a la empresa extranjera

titular de una marca, dicha acción civil se lleva a la par de la acción penal con el fin de sancionar de una forma más estricta al usurpador decomisando el producto y cerrando establecimientos. Los resultados encontrados arrojaron que la mayoría de la población tomaría la vía civil, con el fin de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados al titular de una marca, en cambio la vía penal utiliza para dirimir este tipo de conflictos, el decomiso de producto contentivo de la marca extranjera que ha sido registrada por un tercero en el país, la cual es una sanción más fuerte y saca el producto del tercero del mercado.

5.2 Recomendaciones.

Con el desarrollo que ha alcanzado el tema de las marcas, como el marco regulatorio internacional y el gran número de legislaciones nacionales, entre las cuales se incluye la Ley de Propiedad Industrial, es indispensable que las mismas se asemejen a las necesidades internas del país por tal razón es necesario estar incorporando disposiciones especiales para la protección de la misma.

De igual manera el crear sanciones más rígidas contra los usuarios una vez comprobada la usurpación de la inscripción de una marca extranjera, podría disminuir la concurrencia en dichos casos, debido a que en nuestra legislación todavía no cuenta con el reglamento de la propiedad industrial, donde claramente estaría regulado los procesos y sanciones que se llevarían a cabo en el caso de inscripción de una marca extranjera en vía administrativa.

Se propone que las infracciones pueden conocerse recurriendo a la conciliación o el arbitraje, debido a que el arbitraje ofrece la ventaja de ser un procedimiento menos formal, más breve, expeditos que los procedimientos judiciales, y a nivel internacional es más fácil exigir el cumplimiento del laudo arbitral, así lo indica la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, en su artículo 29 numeral 3), Decreto Legislativo No.51-2011, “para efectos de garantizar a los

inversionistas una mayor seguridad jurídica serán conocidas por la vía arbitral, haya o no convenio arbitral negociado entre las partes, los conflictos relacionados con las disputas siguientes... 3) Disputas en materia de Propiedad Intelectual” (Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, 2011).

Implementación de medidas de educación registral marcaria, dirigida al público general, tanto al consumidor y en especial a los propietarios de negocios, los cuales según el estudio realizado son los que menos informados están sobre la gravedad de inscribir una marca extranjera como propia. Al realizar este tipo de medidas, se concientizaría al comerciante de no utilizar una marca extranjera como propia y así fomentar el comercio justo, donde el comerciante no trate de sacar ventaja de una marca que le ha costado darse a conocer, creando una evidente notoriedad a nivel nacional e internacional, a través de instituciones educativas y organizaciones que fomentan y difunden la importancia que tiene la propiedad industrial para la actividad comercial, a través de cursos, seminarios, exposiciones o conversatorios o cualquier otro sistema de transmisión de conocimiento.

Honduras se ha adherido a tratados internacionales emitidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), pero actualmente al 13 de octubre de 2017, no es miembro de la Unión de Madrid, que es el Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas, por lo que se recomienda que Honduras se adhiera a la Unión de Madrid.

Actualmente la DIGEPIH cuenta con una página web, la cual brinda información básica al usuario y se encuentra desactualizada, también se puede encontrar formularios interactivos utilizados para registrar una marca; sin embargo, dichos formularios deben presentarse de manera personal en el registro, lo cual limita y hace tedioso el proceso de presentación de una marca, debido a las grandes filas que debe hacer el usuario para la presentación de una marca.

Al contar con una página web más creativa y con más interacciones al público en donde se reduzca en lo mínimo posible la visita física a la DIGEPIH podríamos atraer mayor público y el usuario cuenta con mayor motivación de registrar su marca contando con la información necesaria para realizar dicha solicitud y realizar la búsqueda de su propuesta de marca, y así saber si ya se encuentra registrada por un tercero o está disponible para su registro.

Creación de un Plan Estratégico sobre Propiedad Industrial, que incluya mecanismos de reducir las limitaciones de un extranjero para inscribir su marca en nuestro país y no encuentre ningún tipo de conflicto que genere controversias y confusión al público consumidor, de igual manera dicho plan estratégico contendrá las pautas para realizar planes de educación registral de marcas y así concientizar al usuario sobre el uso indebido de una marca extranjera y las consecuencias legales establecidas en la legislación hondureña para la falsificación y usurpación de una marca extranjera.

VI. PROPUESTA.

6.1 Nombre de la Propuesta.

Reformas a la Ley de Propiedad Industrial y Anteproyecto de Reglamento.

6.2 Introducción.

La propiedad intelectual cada día se vuelve más grande e importante dentro de la globalización, y la creatividad, identificado como un derecho de propiedad individual ocupando como fin principal la producción intelectual del humano la cual le da un valor agregado a la empresa, el cual es cotizado y apetecido por terceros que a falta de creatividad y conocimiento de la ley hacen de uso propio una marca extranjera y la registran como suya.

El derecho que le brinda el registro y/o uso continuo de una marca le proporciona protección jurídica a su titular, y dependiendo que tan gran conocida sea la marca, la misma traspasa las barreras de la territorialidad haciendo que su registro en otros países resulte ilegal y cause un daño directo a la marca.

En virtud a la carencia existente y vacíos legales que contiene la legislación hondureña, se sugiere la modificación parcial del articulado de la Ley de la Propiedad Industrial como ser los artículos 88 y 138 (Ley de Propiedad Industrial, 1999), de igual manera la creación del anteproyecto del reglamento de propiedad industrial, al cual remite la misma Ley y todavía no ha sido creado, dicho reglamento deberá contener los procesos específicos para llevar a cabo las acciones administrativas de una marca, y así mismo la implementación de mecanismos y medidas para la disminución eficiente del registro marcario extranjero, educando al usuario e informándolo con documentación actualizada en la página oficial de la DIGEPIH.

6.3 Objetivos de la Propuesta.

Actualizar las leyes y fortalecer las capacidades institucionales para generar cambios en los conflictos jurídicos que se comprueban al registrar una marca extranjera y nacional, modificando las leyes, de acuerdo con los requerimientos de los momentos que se van viviendo.

Determinar un mecanismo expedito para identificar y reducir en su mayoría los conflictos jurídicos que conllevan a registrar una marca extranjera como propia.

Modificación de artículos de la Ley de Propiedad Industrial y así mismo la creación del anteproyecto de reglamento de la Ley de Propiedad Industrial con el fin de tener un panorama más claro en cuanto la aplicación de la legislación en caso del registro de una marca extranjera por un tercero.

Reducir las limitaciones de registrar una marca extranjera en la DIGEPIH.

6.4 Propuesta.

La mayor parte de las actividades de un país se rigen por las leyes vigentes en él. Ellas establecen como deben hacerse las cosas que los individuos diariamente practican. Si no se hace de acuerdo con lo prescrito por la ley, se incurre en delito y amerita un castigo.

Lo que la ley no contempla, es permitido. De allí lo importante que se revisen y actualicen las mismas cada cierto tiempo.

Reformar los artículos 88 y 138 de la Ley de Propiedad Industrial debido a que contiene defectos en la redacción, dejando enormes interpretaciones, así:

Actual artículo de la Ley de Propiedad Industrial:

Artículo 88. Efectuados los exámenes de conformidad con los Artículos 86 y 87 de la presente Ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial La Gaceta, por tres (3) veces, con intervalos de diez

(10) días cada una, y en forma consecutiva.

Propuesta de reforma:

Artículo 88. Efectuados los exámenes de conformidad con los Artículos 86 y 87 de la presente Ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación en dos (2) diarios de mayor circulación en el país, por tres (3) veces, con intervalos de diez (10) días cada una y en forma consecutiva y en el Boletín de Publicaciones Electrónicas que manejará el Registro de la Propiedad Industrial.

El titular de una marca notoria tiene acción para hacer cesar el uso de una marca, según el artículo 138 (Ley de Propiedad industrial, 1999) último párrafo, establece: “La acción contra uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, prescribirá a los cinco (5) 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”.

Establecer el plazo de prescripción a partir de la fecha en que el titular de la marca notoria conoce el uso de la otra marca, puede representar un plazo indeterminado, ya que pueden pasar años hasta que el titular de la marca notoria se dé cuenta del uso, especialmente si se trata de una persona que vive en el extranjero y no tiene negocios en el territorio hondureño, por lo que planteará problemas graves si la persona no autorizada ha usado su marca con intensidad durante varios años.

Propuesta de reforma:

Artículo 138. “La acción contra uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, prescribirá a los dos (2) 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”.

Anteproyecto del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

La Ley de Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.29,084 de fecha 29 de enero de 2000, en su artículo 176 dicta que el procedimiento a seguir en las acciones de oposición, cancelación, rehabilitación y nulidad, dentro de los noventa (90) días siguientes a la publicación de la presente Ley, será determinado en el Reglamento.

El Capítulo I se propone objeto y la conceptualización de definiciones relacionadas con el derecho marcario, como ser: Notoriedad, Marcas Renombradas.

El Capítulo II regular la solicitud de registro como conjunto de documentos esenciales no sólo para obtener la protección solicitada sino también para delimitar, frente a los terceros, los elementos constitutivos del derecho solicitado. Con esta finalidad se establecen los requisitos que ha de cumplir la identificación del solicitante, la reproducción del signo en que consista la marca y el ámbito de protección de la misma, es decir, los productos y servicios a que se aplicará en el mercado.

El Capítulo III sobre el procedimiento de registro, regulando los exámenes que se establecen en la Ley y sus publicaciones.

El Capítulo IV desarrolla todo lo concerniente a los procedimientos de acciones de oposición, cancelación, rehabilitación y nulidad.

El Capítulo V disposiciones finales.

ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de diciembre de 2017

ACUERDO EJECUTIVO No.xxx-2017

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República de Honduras, como derechos individuales, en sus artículos 108 y 133 preceptúan: “Todo autor, inventor, producto, o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglos a la Ley” y “Los trabajadores intelectuales independientes y el resultado de su actividad, deberán ser objeto de una legislación protectora”.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Legislativo No.12-99-E publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.29,084 de fecha 29 de enero de 2000, el Soberano Congreso Nacional emitió la Ley de Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO: Que para la aplicación de dicho Instrumento se hace necesario reglamentar las disposiciones jurídicas contenidas en dicha Ley.

POR TANTO: En aplicación de los artículo 245 numerales 1, 2, 11 de la Constitución de la República; 11, 116 y 118 de la Ley General de la Administración Pública y su reforma mediante Decreto Legislativo No.266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno; Decreto Legislativo No.12-99-E publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.29,084 de fecha 29 de enero de 2000, contentivo de la Ley de Propiedad Industrial.

ACUERDA:

Aprobar el siguiente REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, cuyo contenido deberá leerse así:

REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto regular las normas y procedimientos para la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial contenida en el Decreto Legislativo No.12-99-E emitido por el Soberano Congreso Nacional y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.29,084 de fecha 29 de enero de 2000.

Artículo 2.- Definiciones.

Marca Notoria:

Las marcas notoriamente conocidas son aquellas que gozan de difusión, es decir que son ampliamente conocidas por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca o incluso por la generalidad del público y en el comercio internacional.

Marca Renombrada:

Es un signo distintivo cuando goza de una gran popularidad y reputación entre el público en general.

CAPÍTULO II

REQUISITOS

Artículo 3.- Requisitos de Solicitud.

Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos en la Ley y este Reglamento, la solicitud relativa al registro de una marca se dirigirá al Registro y deberá contener los siguientes requisitos:

a) Una petición de registro de la marca; b) Nombre y dirección exacta del solicitante; c) Tratándose de personas jurídicas, el lugar de su constitución y su domicilio; d) Nombre del representante legal,

su domicilio, dirección y calidad en que comparece, adjuntando su poder; e) Dirección exacta, apartado postal, fax, teléfono y dirección de correo electrónico, para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por medio electrónica. f) Lugar y fecha de la solicitud cuando se reclamen prioridades; g) Firma del abogado que lo representa.

Artículo 4.- Lista de Productos y Servicios.

1. La lista de productos y servicios solicitada, se ajustará a la clasificación común mencionada en el artículo 1 del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su forma revisada y modificación vigente.

2. Los productos o servicios para los que se solicite la marca se enumerarán en la solicitud de modo claro y preciso, utilizando, en la medida de lo posible, los mismos términos y expresiones que los empleados en la lista alfabética de la Clasificación Internacional, de tal modo que puedan clasificarse en una sola clase de la citada. Clasificación sin prestarse a equívocos. La naturaleza del producto o servicio al que la marca se aplique no será, en ningún caso, obstáculo para el registro de la misma. La inclusión de un producto o servicio no podrá rechazarse por el mero hecho de no estar expresamente contemplado en la Clasificación Internacional.

3. Los productos o servicios se enumerarán en la solicitud, agrupados por clases según la clase a que pertenezcan de la Clasificación Internacional. Cada grupo ira precedido del número de la clase a que corresponda, figurando en la solicitud en el orden seguido por la Clasificación Internacional.

4. La clasificación de productos y servicios sólo tiene un alcance administrativo, de tal manera que no podrán considerarse similares entre sí productos o servicios diversos por el hecho de que figuren en la misma clase de la Clasificación Internacional, ni disímiles porque aparezcan clasificados en diferente clase.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Artículo 5. Examen de Forma.

1. El órgano competente examinará si la solicitud incluye:
 - a) Una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de la marca.
 - b) Indicaciones que permitan identificar al solicitante.
 - c) Una reproducción de la marca.
 - d) Una lista de los productos o servicios para los que se solicite la marca.
2. Si del examen resultara que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos previstos en el apartado anterior, el órgano competente notificará al solicitante para que se cumpla con el Artículo 86 de la Ley.
3. Si se subsanasen las irregularidades señaladas en el plazo prescrito conforme al apartado anterior, la fecha de presentación de la solicitud será la del día en que el órgano competente hubiera recibido el escrito de subsanación. Si las irregularidades no se subsanaran en la debida forma y en el plazo prescrito, la solicitud se tendrá por desistida. La resolución de desistimiento será notificada al solicitante mediante resolución fundamentada.

Artículo 6. Examen de Fondo.

1. El Registro procederá a examinar si la misma incurre en la prohibición prevista en el artículo 83 de la Ley y si padece algún defecto que imposibilite su publicación.
2. Si del examen efectuado resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en la prohibición o en alguno de los defectos a que se refiere el apartado 1, se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al solicitante los defectos o motivos de denegación detectados, otorgándole el plazo de sesenta (60) días para que los subsane

o conteste a los mismos. Cuando el motivo del suspenso se refiriera a un defecto formal, se indicará al interesado que, si no lo subsanase, se le tendrá por desistido total o parcialmente de su petición.

3. En la contestación al suspenso, el solicitante podrá retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud.

4. En el caso de que el solicitante no supere los reparos señalados, la Oficina del Registro de la Propiedad Industrial tendrá por desistida o denegará la solicitud total o parcialmente; estas resoluciones se notificarán al solicitante. En el caso de desistimiento o denegación parcial, la parte de la solicitud que no incurra en ningún reparo no será publicada hasta que dicha resolución sea firme, salvo que, por una división de la solicitud presentada en la contestación al suspenso o en la interposición del recurso, dicha parte de la solicitud constituyera el objeto de una solicitud divisional, en cuyo caso se publicará como tal solicitud divisional.

Artículo 7.- Publicación.

El aviso que debe publicarse respecto a la solicitud de inscripción de una marca deberá contener lo siguiente: a) El número del registro. b) El nombre del titular del registro. c) La fecha de concesión del registro.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES AL PROCEDIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 8.- Oposición al Registro.

1. Cualquier persona que se considere perjudicada podrá formular ante la Oficina del Registro de la Propiedad Industrial oposición al registro de una marca en el plazo de treinta (30) días a contar desde la fecha de la última publicación de la solicitud de dicha marca en los diarios de mayor publicación o en el "Boletín de Publicaciones Electrónicas".

2. El escrito de oposición podrá contener lo siguiente: a) Indicación de la marca y el número de

expediente de la solicitud contra la cual se formula la oposición; b) Fecha de publicación y nombre del solicitante de la marca; c) Indicación clara e inequívoca de los productos o servicios enumerados en la solicitud de la marca contra los que se presenta la oposición, con indicación de la clase en la que estén ordenados; d) El nombre y dirección del representante, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos d) y e) del artículo 3 de este Reglamento; e) Los argumentos de hecho y de derecho y las pruebas en que se funda la oposición; aportando copia de las mismas para el solicitante.

Artículo 9.- Solicitud de Cancelación de Registro.

Toda solicitud de cancelación de un registro deberá ser dirigida al Registro y, deberá contener lo siguiente: a) Identificación de la marca, cuya cancelación se solicita, indicando sus datos registrales y el número de expediente; b) Nombre del titular del registro. c) Expresar el interés del solicitante en promover la cancelación; d) Los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa; e) Las pruebas en que se funda la solicitud; f) La petición en términos precisos y firmada; g) Poder del apoderado que lo auxilia.

Artículo 10.- Cancelación Voluntaria.

Además de cumplir los requisitos comunes establecidos en el artículo 3 de este Reglamento, la solicitud de cancelación voluntaria de un registro deberá llevar la firma del abogado que lo auxilia.

Esta no será objeto de publicación.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 11.- Casos No Previstos.

Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Representante del Registro de la Propiedad Industrial a través de la Dirección General de Propiedad Industrial, de conformidad

al marco legal vigente sobre la materia.

Artículo 12.- Vigencia.

El presente Reglamento tendrá vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

(01 de Diciembre de 2016). Obtenido de www.rnpdigital.com:

<http://www.rnpdigital.com/Institucion/Plan%20Estrategico%202016-2021.pdf>

catarina.udlap.mx. (Noviembre de 2017). Obtenido de

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/correa_g_a/capitulo3.pdf

Código de Comercio. (1950). Tegucigalpa, Honduras: OIM EDITORIAL, S.A.

Código de Comercio. (1950). Honduras, Honduras: OIM EDITORIAL, S.A.

Constitución de la República. (1982). OIM EDITORIAL, S.A.

Constitución de la República (2016 ed.). (1982). Tegucigalpa, Honduras: OIM EDITORIAL, SA.

Constitución de la República (2016 ed.). (1982). Tegucigalpa, Honduras: OIM EDITORIAL, S.A.

El Código Procesal Penal. (1999). Tegucigalpa, Honduras: OIM Editorial, S.A.

Enciclopedia Juridica. (Noviembre de 2017). Obtenido de <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/marcas-derivadas/marcas-derivadas.htm> edición 2014

Gaceta, L. (Ed.). (2011). *Ley para la Promoción y Protección de Inversiones*. Recuperado el Noviembre de 2017, de Tribunal Superior de Cuentas:

<http://www.tsc.gob.hn/leyes/Ley%20para%20la%20Promoci%C3%B3n%20y%20Protecci%C3%B3n%20de%20Inversiones.pdf>

h. (s.f.).

<http://www.ip.gob.hn>. (Noviembre de 2017). Obtenido de

http://www.ip.gob.hn/antecedentes_historicos

<http://www.scielo.org.co>. (Noviembre de 2017). Obtenido de
<http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v15n28/v15n28a06.pdf>

<http://www.scielo.org.co>. (Noviembre de 2017). Obtenido de
<http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v15n28/v15n28a06.pdf>

<http://www.wipo.int>. (Noviembre de 2017). Obtenido de <http://www.wipo.int>

<http://www.wipo.int>. (Noviembre de 2017). Obtenido de
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html

<http://www.wipo.int>. (Noviembre de 2017). Obtenido de
http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty_id=2

Industrial, L. d. (s.f.). Ley de Propiedad Industrial.

Instituto Nacional de la Propiedad. (30 de Noviembre de 2017). Obtenido de www.inpi.gob.ar:
<http://www.inpi.gob.ar/>

Ley de Marcas y Designaciones. (1980). Buenos Aires, Argentina: Ley N° 22.362. Obtenido de
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=124695:
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=124695

Ley de Propiedad industrial. (1999). Tegucigalpa: OIM.

Ley de Propiedad Industrial. (1999). Tegucigalpa, Honduras: OIM EDITORIAL, S.A.

Ley de Propiedad Industrial. (1999). Tegucigalpa, Honduras: OIM EDITORIAL, S.A.

Ley de Propiedad Industrial. (1999). Tegucigalpa, Honduras: OIM EDITORIAL, S.A.

Ley de Propiedad Industrial. (1999). Tegucigalpa, Honduras: OIM EDITORIAL, S.A.

Ley de Propiedad Industrial. (1999). Tegucigalpa, Honduras: OIM EDITORIAL, S.A.

Ley de Propiedad Industrial. (1999). Tegucigalpa, Honduras: OIM EDITORIAL, S.A.

Ley de Propiedad Industrial. (1999). Tegucigalpa, Honduras: OIM EDITORIAL, S.A.

Ley de Propiedad Industrial. (1999). Tegucigalpa, Honduras: OIM.

Ley de Propiedad Industrial. (1999). Tegucigalpa, Honduras: OIM EDITORIAL, S.A.

Ley de Propiedad Industrial. (1999). Tegucigalpa, Honduras : OIM Editorial, S.A.

Ley para la Promoción y Protección de Inversiones. (2011). Tegucigalpa: La Gaceta.

Manafoc, H. A. (2003). *Revista de Propiedad Intelectual*. Argentina.

Marcas y Patentes: Reformas de la Ley de Propiedad Industrial en Chile. (5 de Septiembre de 2013). Obtenido de www.protectia.eu: <http://www.protectia.eu/patentes-y-marcas/reforma-ley-propiedad-industrial-en-chile/>

Medina, D. R. (Junio de 1998). *Panorama del Derecho Mexicano*. Distrito Federal, México: McGraw-Hill.

Moreno, P. C. (1946). *Tratado de marcas*. Buenos Aires, Argentina.

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual . (s.f.). Recuperado el Viernes de Noviembre de 2017, de <http://www.wipo.int/trademarks/es/>

Ortiz, H. R. (Noviembre de 2017). *Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual*. Obtenido de www.wipo.int: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf

Otamendi, J. (2003). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: LexisNexis - Abeledo-Perrot.

Otamendi, J. (2003). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: LexisNexis - Abeledo-Perrot.

Registro Nacional República de Costa Rica. (01 de Diciembre de 2017). Obtenido de www.rnpdigital.com: http://www.rnpdigital.com/Institucion/institucion_mision_vision_valores.htm

Registro Nacional República de Costa Rica. (01 de Diciembre de 2017). Obtenido de
www.rnpdigital.com: http://www.rnpdigital.com/propiedad_industrial/index.htm

Registro Nacional República de Costa Rica. (01 de Diciembre de 2017). Obtenido de
www.rnpdigital.com:
http://www.rnpdigital.com/propiedad_industrial/documentos/pi_normativa/leyes/Ley%20de%20Marcas%20y%20Otros%20Signos%20Distintivos.pdf

Registro Nacional República de Costa Rica. (01 de Diciembre de 2017). Obtenido de
www.rnpdigital.com:
http://www.rnpdigital.com/propiedad_industrial/documentos/pi_normativa/decretos/Reglamento%20a%20la%20Ley%20de%20marcas%20y%20otros%20signos%20distintivos%201.pdf

Registro Nacional República de Costa Rica. (01 de Diciembre de 2017). Obtenido de
www.rnpdigital.com:
http://www.rnpdigital.com/Institucion/Institucion_informacion_de_la_junta_administrativa.htm

Rodríguez, J. R. (2003). *Curso de Derecho Mercantil*. México: Porrúa.

Rodríguez, J. R. (2003). *Curso de Derecho Mercantil*. Satélite, Mexico: Porrúa.

Rodríguez, J. R. (2003). *Derecho Mercantil* (Vigésimosexta ed.). Satélite, México: Porrúa.

Rodríguez, J. R. (2003). *Derecho Mercantil* (Vigésimosexta ed.). Satélite, México: Porrúa.

Rodríguez, J. R. (2003). *Derecho Mercantil* (Vigésimosexta ed.). Satélite, México : Porrúa.

Sabino. (1992).

Sandoval, E. (1990). *Introducción al Derecho Marcario de Honduras*. Tegucigalpa, Honduras:
Serie Empresarial.

Torres, G. C. (2006). *Diccionario Jurídico Elemental* (Decimoctava ed.). (G. C. Cuevas, Ed.)
Buenos Aires: Heliasta.

Vasconcelos, A. M. (s.f.). *uvadoc.uva.es*. Obtenido de
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/14559/1/TFM-D_0036.pdf

Vega, J. (s.f.). *Diccionario Jurídico en Línea*. Recuperado el Viernes de Noviembre de 2017, de
LAW: <http://diccionario.leyderecho.org/usurpacion/>

www.eumed.net. (Noviembre de 2017). Obtenido de [http://www.eumed.net/tesis-](http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html)
[doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html](http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html)

www.inapi.cl. (Noviembre de 2017). Obtenido de
<http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-1185.html>

www.ip.gob.hn. (Noviembre de 2017). Obtenido de
http://www.ip.gob.hn/antecedentes_historicos

www.oepm.es. (Noviembre de 2017). Obtenido de
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Marcas.htm

www.oepm.es. (11 de Diciembre de 2017). Obtenido de
<http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/04-cuestiones-basicas.html>

www.wipo.int. (11 de diciembre de 2017). Obtenido de <http://www.wipo.int/trademarks/es/>

Zúniga, G. (Ed.). (01 de Diciembre de 2016). *Informe de Labores*. Obtenido de
www.rnpdigital.com:

http://www.rnpdigital.com/institucion/documentos/informe_labores/Informe%20de%20Labores%202016.pdf

ANEXOS.

ENCUESTA.

Facultad de Posgrado
Maestría en Derecho Empresarial



La encuesta a realizar es un instrumento indicador, el cual tiene como fin generar una opinión precisa sobre el uso de marcas extranjeras inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial en la Dirección General de Propiedad Intelectual, la información expuesta se manejará con total discreción, y su fin es meramente académico.

Edad: _____ Sexo: _____ Cargo: _____

Indicaciones: lea cada pregunta y las respuestas planteadas, rellene el círculo según sea la información que conozca referente al tema.

1. ¿Tiene conocimiento de la posibilidad de registrar una marca extranjera como suya?
 Si
 No

2. ¿Existe diferencia para el registro de una marca extranjera y una marca nacional?
 Las marcas nacionales tienen menos requerimientos en su inscripción que una marca extranjera.
 No existe diferencia, debido a que el proceso de inscripción es igual si la marca es nacional o extranjera.

3. ¿Puede una persona natural o jurídica extranjera obtener el registro de una marca, sin contar con un establecimiento industrial o comercial en el territorio hondureño?
- Si
- No
4. ¿Tiene conocimiento si la DIGEPIH ha llevado a cabo alguna acción o infracción por el uso indebido de una marca extranjera no autorizada, con el fin de crear confusión al público en general?
- Si
- No
5. ¿Qué parámetro legal utilizaría para determinar si existe o no uso indebido de una marca?
- Notoriedad de una marca.
- Sana crítica.
6. ¿Hasta dónde el principio de notoriedad contrarresta el principio de territorialidad?
- El principio de territorialidad en sentido estricto de las marcas, siempre es predominante.
- La evidente notoriedad de una marca rompe las barreras territoriales.
7. ¿Considera que no existe seguridad jurídica al permitir la inscripción de una marca extranjera, por parte de un tercero?
- Si
- No
8. ¿Qué efectos considera que produce al titular de una marca extranjera, que un tercero utilice y registre su marca?
- Daño económico.

- Daño a la imagen de la marca
9. ¿Con que acción catalogaría que un tercero inscriba, como suya una marca extranjera?
- Usurpación.
- Competencia Desleal.
10. ¿Existen acciones preventivas para la inscripción de una marca extranjera por un tercero?
- Si
- No
11. ¿Conoce el procedimiento para anular la inscripción de una marca extranjera?
- Si
- No
12. ¿Una vez agotada la vía la administrativa para la nulidad de la inscripción de una marca, que proceso elegiría?
- Proceso Civil
- Proceso Penal
13. ¿Cree usted que puede utilizar una marca extranjera famosa que ya no se usa en el mercado?
- Si
- No
14. ¿Se debe registrar una marca en todas las clases o solo en el sector en el que opere la misma?
- Si, en todas las clases
- No, solo en la clase que opere

Conteste según su criterio:

¿Qué motivos llevan a un usuario a utilizar indebidamente una marca extranjera ya registrada?



**REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

PORCENTAJE DE MARCAS VIGENTES DEL TOTAL DE MARCAS

Descripción	Porcentaje	Total	Descripción
Total de Marcas Vigentes	68%	250,000	Del total de macas se describe el porcentaje existente de marcas vigentes

PORCENTAJE POR TIPO DE MARCAS VIGENTES

Tipo de Marca	Porcentaje %	Total de Marca	Descripción
Indicación Geográfica	0.03%	250,000	Del total de macas se describe, por el tipo de marca, que porcentaje existe dentro del total de todas las marcas
Emblema	0.29%		
Marca de Certificación	0.03%		
Señal de Propagandas	3.2%		
Marca Colectiva	0.02%		
Denominación de Origen	0.06%		
Marca de Fábrica	76.36%		
Marca de Servicios	15.78%		
Nombre Comercial	4.17%		
Rótulos	0.01%		
Total	99.95%		



**REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

REPORTE DE TIPO MARCA REGISTRADAS POR AÑO DE REGISTRO

TIPO DE MARCA	CANTIDADES TOTALES POR AÑO			
	2014	2015	2016	2017
Indicación Geográfica	0	0	0	0
Emblema	18	25	17	20
Marca de Certificación	0	2	0	0
Señal de Propagandas	265	277	300	240
Marca Colectiva	1	4	8	0
Denominación de Origen	0	0	0	1
Marca de Fábrica	3940	4023	4297	3481
Marca de Servicios	1048	1262	1167	1075
Nombre Comercial	139	193	155	104
Rótulos	0	0	1	0
Total	5411	5786	5945	4921*

* Nota: Para el año 2017 se consideran cantidades hasta la fecha de 28/09/2017.



**REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

**CUADRO ESTADÍSTICO DE INGRESOS POR MES DE EXPEDIENTES ASIGNADOS
AL DEPARTAMENTO LEGAL AÑO 2010**

MES	OPOSICIONES	OBJECIONES	CANCELACIONES	NULIDADES	PROHIBICIONES	TOTAL
ENERO	9	38	2	0	0	49
FEBRERO	12	6	1	2		21
MARZO	8	11	1	3	0	23
ABRIL	6	10	2	3	0	21
MAYO	1	18	1	0	0	20
JUNIO	4	8	10	0	0	22
JULIO						
AGOSTO	13	6	11	0	0	30
SEPTIEMBRE	25	4	0	0	0	29
OCTUBRE	6	37	3	3	0	49
NOVIEMBRE	3	64	3	3	1	74
DICIEMBRE	1	37	1	0		39
Total	88	239	35	14	1	377

Nota: El informe presentado del 14 de noviembre al 14 de diciembre del año 2010.



**REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

**CUADRO ESTADÍSTICO DE INGRESOS POR MES DE EXPEDIENTES ASIGNADOS
AL DEPARTAMENTO LEGAL AÑO 2011**

MES	OPOSICIONES	OBJECIONES	CANCELACIONES	NULIDADES	PROHIBICIONES	TOTAL
ENERO	10	75	9	1	0	95
FEBRERO	5	44	6	1	0	56
MARZO	2	74	2	0	0	78
ABRIL	3	41	2	1	0	47
MAYO	0	0	0	2	0	2
JUNIO	9	87	16	2	0	114
JULIO						
AGOSTO	0	106	1	2	0	109
SEPTIEMBRE	7	82	1	1	0	91
OCTUBRE	11	37	6	3	0	57
NOVIEMBRE	1	100	0	0	0	101
DICIEMBRE	4	33	2	1	0	40
Total	52	679	45	14	0	790



**REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

**CUADRO ESTADÍSTICO DE INGRESOS POR MES DE EXPEDIENTES ASIGNADOS
AL DEPARTAMENTO LEGAL AÑO 2012**

MES	OPOSICIONES	OBJECIONES	CANCELACIONES	NULIDADES	PROHIBICIONES	RECURSO DE REPOSICIÓN	TOTAL
ENERO	11	48	9	3	0	5	71
FEBRERO	13	138	2	2	0	4	155
MARZO	22	62	3	0	0	3	87
ABRIL	13	39	0	0	0	12	52
MAYO	14	88	2	2	0	22	106
JUNIO	11	41	4	5	0	11	61
JULIO	0	21	0	0	0	7	21
AGOSTO	40	56	18	5	0	5	119
SEPTIEMBRE	5	55	1	1	0	10	62
OCTUBRE	3	40	7	0	1	37	51
NOVIEMBRE	11	9	1	2	1	18	24
DICIEMBRE							
Total	143	597	47	20	2	134	809
							943



**REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

**CUADRO ESTADÍSTICO DE INGRESOS POR MES DE EXPEDIENTES ASIGNADOS
AL DEPARTAMENTO LEGAL AÑO 2013**

MES	OPOSICIONES	OBJECIONES	CANCELACIONES	NULIDADES	PROHIBICIONES	TOTAL
ENERO	16	53	19	0	1	89
FEBRERO	13	28	2	2	0	45
MARZO	5	8	3	1	0	17
ABRIL	9	51	6	1	0	67
MAYO	15	41	3	0	0	59
JUNIO	11	45	8	0	1	65
JULIO	8	47	4	0	0	59
AGOSTO	24	35	7	1	1	68
SEPTIEMBRE	5	37	4	0	1	47
OCTUBRE	20	50	6	2	0	78
NOVIEMBRE	10	39	8	1	1	59
DICIEMBRE	3	24	5	0	1	33
Total	139	458	75	8	6	686



**REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

**CUADRO ESTADÍSTICO DE INGRESOS POR MES DE EXPEDIENTES ASIGNADOS
AL DEPARTAMENTO LEGAL AÑO 2014**

MES	OPOSICIONES	OBJECIONES	CANCELACIONES	NULIDADES	PROHIBICIONES	TOTAL
ENERO	13	27	1	0	0	41
FEBRERO	15	34	3	0	0	52
MARZO	5	38	6	0	0	49
ABRIL	4	40	0	0	0	44
MAYO	14	33	5	0	0	52
JUNIO	11	38	3	0	0	52
JULIO	15	20	2	1	0	38
AGOSTO	13	32	2	0	0	47
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
Total	90	262	22	1	0	375

Nota: Lo estadístico por asignaciones contempla del 01 de enero al 29 de agosto del año 2014.



**REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

**CUADRO ESTADÍSTICO DE INGRESOS POR MES DE EXPEDIENTES ASIGNADOS
AL DEPARTAMENTO LEGAL AÑO 2015**

MES	OPOSICIONES	OBJECIONES	CANCELACIONES	NULIDADES	PROHIBICIONES	TOTAL
ENERO	22	47	2	3	1	75
FEBRERO	9	29	4	2	1	45
MARZO	13	55	4	2	0	74
ABRIL	24	17	5	0	1	47
MAYO	8	38	12	0	0	58
JUNIO	8	83	3	2	1	97
JULIO	14	70	6	0	1	91
AGOSTO	3	34	4	0	1	42
SEPTIEMBRE	11	62	7	0	1	81
OCTUBRE	6	49	5	1	0	61
NOVIEMBRE	40	33	5	0	0	78
DICIEMBRE	14	09	8	0	0	31
Total	172	526	65	10	7	780

Nota: Lo estadístico por asignaciones solo contempla del 01 de ENERO al 30 de DICIEMBRE del año 2015.



**REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

**CUADRO ESTADÍSTICO DE INGRESOS DE EXPEDIENTES DURANTE EL AÑO 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

DEPARTAMENTO LEGAL

TIPO DE EXPEDIENTE	Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agto	Sept	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Objeciones	49	21	20	44	30	22	55	32	38	14	19	29	373
Oposiciones	20	9	2	28	6	10	18	11	11	8	10	23	156
Cancelaciones	2	1	2	2	2	2	6	9	2	2	38	3	71
Nulidades	0	0	1	2	0	0	0	0	2	1	0	1	7
Prohibiciones	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	71	31	25	77	38	34	79	52	53	25	67	56	608