

## Ley N° 380

*El Presidente de la República de Nicaragua*

Haces a ber al pueblonicaragüense que:

*La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua*

En uso de sus facultades;

*Ha dictado*

La siguiente:

### Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

#### ÍNDICE

		<i>Artículo</i>
Capítulo I:	Disposiciones Generales	
	Objeto de la Ley .....	1
	Definiciones.....	2
Capítulo II:	Marcas en General	
	Signos que Pueden Constituir Marca.....	3
	Naturaleza de los Productos o Servicios.....	4
	Prelación en el Derecho al Registro de la Marca.....	5
	Derecho de Prioridad.....	6
	Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.....	7
	Marcas inadmisibles por derechos de terceros.....	8
Capítulo III:	Procedimiento de Registro de la Marca	
	Solicitud de registro.....	9
	Derechos Basados en Solicitudes Extranjeras .....	10
	Fecha de Presentación de la Solicitud.....	11
	Modificación de la solicitud .....	12
	División de la solicitud.....	13
	Examen de forma.....	14
	Publicación de la solicitud.....	15
	Oposición al Registro .....	16
	Desistimiento de Solicitudes y Oposiciones.....	17
	Examen de Fondo y Resolución .....	18
	Certificado de Registro y Publicación .....	19
	Cotitularidad.....	20
Capítulo IV:	Duración, Renovación y Modificación del Registro	
	Plazo del Registro y Renovación .....	21
	Procedimiento de Renovación del Registro .....	22
	Modificación en la Renovación .....	23
	Corrección y Limitación del Registro.....	24
	División del registro .....	25
Capítulo V:	Contenido del Derecho Conferido por el Registro	
	Derechos exclusivos .....	26
	Actos que Constituyen Uso de un Signo en el Comercio .....	27
	Limitaciones al Derecho Sobre la Marca.....	28
	Agotamiento del Derecho Exclusivo .....	29

Capítulo VI:	TransferenciayLicenciadeUsodelaMarca	
	Transferenciadelamarca .....	30
	Transferencialibredelamarca.....	31
	Licenciadeusodemarca.....	32
	Controldecalidad.....	33
Capítulo VII:	TerminacióndelRegistrode laMarca	
	NulidaddelRegistro.....	34
	CancelaciónporGeneralizacióndelaMarca .....	35
	CancelacióndelRegistroporFaltadeUsodelaMarca .....	36
	Definicióndeusodelamarca .....	37
	DisposicionesRelativasalUsodelaMarca .....	38
	Pruebadelusodelamarca .....	39
	Renunciaalregistro.....	40
Capítulo VIII:	MarcasColectivas	
	DisposicionesAplicables.....	41
	SolicituddeRegistrode laMarcaColectiva.....	42
	ExamendelaSolicitudde laMarcaColectiva .....	43
	Registrode laMarcaColectiva.....	44
	CambiosenelReglamentode Empleo .....	45
	Licenciade laMarcaColectiva .....	46
	Usodelamarcacolectiva .....	47
	NulidaddelRegistrode laMarcaColectiva .....	48
	Cancelacióndelregistrode laMarcaColectiva.....	49
Capítulo IX:	MarcasdeCertificación	
	DisposicionesAplicables.....	50
	Titularidadde laMarcadeCertificación .....	51
	Formalidadespara elRegistro .....	52
	DuracióndelRegistro .....	53
	UsodelaMarcadeCertificación .....	54
	Gravamenytransferenciade laMarcadeCertificación .....	55
	Reservade laMarcadeCertificaciónExtinguida.....	56
Capítulo X:	ExpresionesoSeñalesdePublicidadComercial	
	Aplicacionesdelasdisposicionessobremarcas .....	57
	CausalesdeIrregistrabilidad.....	58
	Alcancede laProtección .....	59
Capítulo XI:	NombresComerciales	
	Adquisicióndelderechosobre elnombrecomercial ....	60
	Protecciónde lnombrecomercial .....	61
	Registrode lnombrecomercial .....	62
	Nombrescomercialesinadmisibles .....	63
	Procedimientoderegistrode lnombrecomercial .....	64
	Transferenciade lnombrecomercial.....	65
Capítulo XII:	RótulosyEmblemas	
	Protecciónde lrótulode establecimiento .....	66
	Protecciónde lemblema.....	67
Capítulo XIII:	IndicacionesGeográficasenGeneral	
	Utilizaciónde indicacionesgeográficas.....	68
	Utilizaciónenlapublicidad .....	69
	Indicacionesrelativasalcomerciante .....	70
Capítulo XIV:	DenominacionesdeOrigen	
	Registrode lasdenominacionesde origen.....	71
	Prohibicionesderegistro .....	72
	Solicitudderegistro.....	73
	Procedimientoderegistro.....	74
	Concesióndelregistro .....	75
	Duraciónymodificacióndelregistro .....	76
	Derechodeutilizacióndeladenominación .....	77
	Anulacióndelregistro .....	78

Capítulo XV:	Denominación de la Notoriedad de los Signos Distintivos	
	Principio de protección.....	79
	Criterios de notoriedad.....	80
	Requisitos que no se pueden exigir para la notoriedad de un Signo.....	81
	Sectores pertinentes para determinar la notoriedad.....	82
Capítulo XVI:	Acciones	
	Acción contra el uso de un signo notorio.....	83
	Determinación del uso no autorizado.....	84
	Cancelación y transferencia de nombre de dominio.....	85
	Relevancia de la mala fe.....	86
Capítulo XVII:	Procedimientos	
	Representación.....	87
	Agrupación de pedidos.....	88
	Apelación.....	89
Capítulo XVIII:	Registros y Publicidad	
	Inscripción y publicación de las resoluciones.....	90
	Consulta de los registros.....	91
	Consulta de expedientes.....	92
Capítulo XIX:	Clasificaciones	
	Clasificación de productos y servicios.....	93
	Clasificación de elementos figurativos.....	94
Capítulo XX:	Tasas y Tarifas	
	Tasas de Propiedad Industrial.....	95
Capítulo XXI:	Acciones por infracción de Derechos	
	Reivindicación del derecho al registro.....	96
	Acción por infracción.....	97
	Medidas en acción de infracción.....	98
	Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.....	99
	Prescripción de la acción por infracción.....	100
	Acciones contra el uso indebido de indicaciones geográficas.....	101
	Sanciones penales por infracción.....	102
	Acción contra los delitos tipificados.....	103
Capítulo XXII:	Competencia Desleal	
	Cláusula general.....	104
	Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.....	105
	Acción contra un acto de competencia desleal.....	106
	Prescripción de la acción por competencia desleal.....	107
Capítulo XXIII:	Procedimientos para Registrar Traspasos, Licencias, Cambios de Nombres Comerciales y Cancelaciones	
	Contenido de la solicitud de inscripción de traspaso.....	108
	Documentación requerida.....	109
	Acumulación de traspasos en una solicitud.....	110
	Examen de la solicitud.....	111
	Resolución.....	112
	Entrega del certificado.....	113
	Contenido de la solicitud para la inscripción de licencias.....	114
	Documentos requeridos.....	115
	Examen de la solicitud.....	116
	Resolución.....	117
	Contenido del certificado de licencia.....	118
	Inscripción de cambio de nombre comercial.....	119
	Contenido de la solicitud.....	120
	Documentos requeridos.....	121
	Examen de la solicitud.....	122

	Resolución.....	123
	Contenido de la anotación marginal .....	124
	Entrega de la Certificación .....	125
	Requisitos de la solicitud de cancelación.....	126
	Tramitación .....	127
	Cancelación de la inscripción y publicación de aviso...	128
	Cancelación de inscripción por nulidad declarada por Tribunal competente .....	129
Capítulo XXIV:	Registro de la Propiedad Intelectual	
	Competencia del Registro de la Propiedad Intelectual .	130
	Registradores suplentes .....	131
	Atribuciones y deberes del Registrador .....	132
	Registrador suplente .....	133
	Secretario.....	134
	Atribuciones y deberes del Secretario .....	135
	Funciones del Registro de la Propiedad Intelectual .....	136
	Prohibiciones al Registrador y al resto del personal del Registro .....	137
	Carácter público del Registro .....	138
	Visitas de control.....	139
	Archivos de solicitudes y documentos .....	140
	Organización .....	141
	Acceso a los documentos del Registro.....	142
Capítulo XXIV:	Medidas Cautelares	
	Adopción de medidas cautelares .....	143
	Garantías y condiciones en caso de medidas cautelares	144
	Medidas sin oír previamente a la otra parte .....	145
	Revisión de la medida cautelar .....	146
Capítulo XXV:	Medidas en la Frontera	
	Competencia de las Aduanas .....	147
	Suspensión de importación o exportación .....	148
	Duración de la suspensión .....	149
	Derecho de inspección e información.....	150
	Medidas contra productos falsos .....	151
Capítulo XXVI:	Disposiciones Transitorias	
	Solicitudes de trámite relativas a marcas .....	152
	Registros en vigencia.....	153
	Acciones iniciadas anteriormente .....	154
Capítulo XXVII:	Disposiciones Finales	
	Reglamento.....	155
	Derogaciones .....	156
	Vigencia .....	157

## **Capítulo I**

### **Disposiciones Generales**

#### *Objeto de la Ley*

**1.** La presente Ley tiene por objeto establecer las disposiciones que regulan la protección de las marcas y signos distintivos.

## *Definiciones*

**2. Autoridad Competente:** Órgano jurisdiccional competente según la legislación nicaragüense.

**Denominación de Origen:** Indicación geográfica que identifica a un producto originario de origen: de un país, una región, una localidad o un lugar determinado cuya calidad, reputación u otra característica sea atribuible esencialmente a su origen geográfico, incluidos los factores humanos y naturales; también se considerará como denominación de origen la constituida por la denominación de un producto que, sin ser un nombre geográfico, denota un procedimiento geográfico cuando se aplica a ese producto, cuya calidad, reputación u otra característica sea atribuible esencialmente a su origen geográfico.

**Emblema:** Signo figurativo o mixto que identifica a una empresa o a un establecimiento.

**Expresión o Señal de Publicidad Comercial:** Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial.

**Indicación Geográfica:** Nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca un país, una región, una localidad o un lugar determinado.

**Marca:** Cualquier signo visible que se apta para distinguir productos o servicios.

**Marca Colectiva:** Aquellas, cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas a usar la marca.

**Marcade Certificación:** La aplicada a productos o servicios cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca.

**Nombre Comercial:** Signo denominativo que identifica a una empresa o a un establecimiento.

**Nombre de Dominio:** Secuencia de signos alfanuméricos que corresponde a una dirección numérica en el Internet o en otro red pública de comunicaciones similar.

**Registro:** Registro de la Propiedad Intelectual.

**Rótulo:** Signo visible que identifica a un local comercial determinado.

**Signo Distintivo:** Aquel que constituye una marca, un nombre comercial, un rótulo, un emblema o una denominación de origen.

**Signo Distintivo Notoriamente Conocido:** Aquel conocido por el sector pertinente del público o notoriamente conocido por los círculos empresariales en el país, o en el comercio internacional, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

## **Capítulo II** **Marcas en General**

### *Signos que Pueden Constituir Marca*

**3.** Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, lemas y frases publicitarias, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores. Podrán asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o en volutas, o de los medios locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Una marca podrá consistir en un nombre geográfico nacional o extranjero, siempre que sea suficientemente arbitraria y distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplique, y que su empleo no sea susceptible de causar un riesgo de confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios a los cuales se aplicará la marca, ni un riesgo de asociación por nombre geográfico notoriamente conocida respecto de esos productos o servicios, o un aprovechamiento injusto del prestigio de esa indicación geográfica.

### *Naturaleza de los Productos o Servicios*

**4.** La naturaleza del producto o servicio al cual se hade aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para el registro de la marca.

### *Prelación en el Derecho al Registro de la Marca*

**5.** Las cuestiones que se susciten sobre la prelación de la admisión de dos o más solicitudes de registro, serán resueltas tomando en cuenta que los efectos de la admisión se retrotraen a la fecha y hora de presentación de cada solicitud. Para determinar la prelación en el derecho al registro de la marca será aplicable en todo caso el derecho de prioridad que correspondiera al interesado, así como cualquier acuerdo olímpico entre partes o disposición legal que determinar una prelación diferente o un mejor derecho al registro.

Quedan salvos los derechos resultantes de la notoriedad de la marca conforme a esta Ley y a los tratados internacionales aplicables.

### *Derecho de Prioridad*

**6.** La persona que hubiese presentado una solicitud de registro de marca ante una oficina nacional, regional o internacional con la cual el país estuviese vinculado por algún tratado o convenio en el cual se reconozca un derecho de prioridad con los mismos efectos que los previstos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como el causahabiente de esa persona, gozará de un derecho de prioridad para presentar en el país una solicitud de registro para la misma marca con respecto a los mismos productos y servicios.

El derecho de prioridad durará seis meses contados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria; se regirá por lo estipulado en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y, supletoriamente por esta ley y sus normas reglamentarias.

Una solicitud presentada en el país al amparo de un derecho de prioridad no será denegada, revocada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por tercero, y esos hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de tercero con respecto al objeto de la solicitud.

Para un mismo tipo de solicitud podrán invocarse prioridades múltiples o prioridades parciales que podrán tener origen en dos o más solicitudes presentadas en la misma oficina o en oficinas diferentes. En tal caso el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.

#### *Marcas inadmisibles por razones intrínsecas*

7. No podrá ser registrado como marca un signo comprendido en alguno de los casos siguientes:

a) carecer de suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o servicio al cual se aplique;

b) Contrario a la ley, al orden público o a la moral;

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

d) Consista en una forma o signo que dé una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica;

e) Consista exclusivamente en un signo usual o una indicación que, en lenguaje común o técnico, se utilice para designar el producto o servicio al cual se aplica;

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

g) Los colores aisladamente considerados;

i) Los signos susceptibles de causar confusión o engaño sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio al cual se aplica;

j) Consista en una indicación geográfica que no se conforma al dispuesto en el Arto. 3, párrafo segundo de la presente ley;

k) Constituya una reproducción o imitación, total o parcial, de un escudo, bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización del Estado o de la organización internacional de que se trate;

l) Incluya una reproducción o imitación, total o parcial, de un signo oficial de un signo de control de garantía de un Estado o de una entidad pública nacional o extranjera, departamental, provincial o municipal, sin autorización de la autoridad competente;

m) Consista en una denominación de una variedad vegetal protegida como tal en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso sería susceptible de causar confusión o asociación con ella;

n) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos o valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; o,

o) Incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del registro o a sus causantes y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro.

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

#### *Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

**8.** No podrá ser registrado como marca un signo cuyo uso afectaría un derecho anterior de tercero. Se entiende afectado un derecho anterior de tercero, entre otros, en cualquier de los siguientes casos:

a) El signo es idéntico a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distinga los mismos productos o servicios.

b) El signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distinga los mismos o diferentes productos o servicios, si su uso podría causar un riesgo de confusión o de asociación con esa marca.

c) El signo es idéntico o similar a un nombre comercial, un rótulo o un emblema que pertenezca a un tercero desde una fecha anterior, y su uso podría causar un riesgo de confusión o de asociación con ese nombre comercial, rótulo o emblema.

d) El signo constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con el signo distintivo notorio, o un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o implicaría un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

e) Que el signo afectara el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de una



personadistintadelaquesolicitaelregistro,salvoqueseacrediteelconsentimientodeesa persona o,sihubiese fallecido,eldequienes fuerandeclaradosusherederos.

f)Queelsignoafectaraelderechoalnombre,alaimagenoalprestigiodeunapersona jurídicaodeunacomunidadlocal,regionalonacional,salvoqueseacrediteel consentimientoexpresodelaautoridadcompetentedeesapersonaocomunidad.

g)Cuandocontengaunadenominacióndeorigenprotegidaparalosmismosproductos, oparaproductosdiferentescuandosuosopodríacausarunriesgodeconfusiónde asociaciónconladenominación,oimplicaríaunaprovechamientoinjustodesunotoriedad.

h)Queelsignoseacontrarioaunderechodeautorounderechodepropiedad industrial,propiedaddeuntercero,protegidoporunafiguradistintaalasreguladasenla presenteLey.

i)Queelsignosolicitadoseaidénticoosimilaraunsignoquehavenidosiendousado debuenafeenelterritorionacionalporuntercero,enlaidentificacióndelosmismos productososervicios.

### **Capítulo III** **Procedimiento de Registro de la Marca**

#### *Solicitud de registro*

**9.**LasolicitudderegistrodeunamarcasepresentaráanteelRegistroycomprenderálo siguiente:

1)Unpetitorioqueincluirá:

1.1)Nombreydireccióndelsolicitante;

1.2)Lugardeconstituciónydomiciliodelsolicitante,cuandofueseunapersona jurídica;

1.3)Nombredelrepresentantelegal,cuandofueraelcaso;

1.4)Nombreydireccióndelapoderadoenelpaís,cuandosehubieradesignado;la designaciónseránecesariasielsolicitantenotuvieradomicilioniestablecimientoenelpaís;

1.5)Lamarcauyoregistrosesolicita,sifuesedenominativasingrafía,formanicolor especiales;

1.6)Unalistadelosproductososerviciosparaloscualesdesearegistrarlamarca, agrupadosporclasesconformealaClasificaciónInternacionaldeProductosyServicios,con indicacióndelnúmerodecadaclase;y,

1.7)Lafirmadelsolicitanteodesuapoderado.

2)Unareproduccióndelamarcaencuatroejemplarescuandoellatuvieraunagrafía, formaocolorespeciales,ofueseunamarcafigurativa,mixtaotridimensionalconosin color.

3) El poder o el documento que acredite la representación, según fuere el caso.

4) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en los Artos. 7 y 8 de la presente ley, cuando fuese pertinente.

5) El nombre de un Estado de que se anacional el solicitante, si es nacional de algún Estado, el nombre de un Estado en que el solicitante tenga su residencia, si la tuviere, y el nombre de un Estado en que el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere;

6) Comprobante de pago de la tasa establecida.

#### *Derechos Basados en Solicitudes Extranjeras*

**10.** Cuando el solicitante deseara prevalecer de un derecho de prioridad deberá hacer una declaración expresa que se presentará con la solicitud de registro dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la presentación de esa solicitud. La declaración de prioridad indicará los siguientes datos respecto a cada solicitud cuya prioridad se invoque:

a) La oficina en la cual se presentó la solicitud prioritaria,

b) La fecha de presentación de la solicitud prioritaria, y

c) El número de la solicitud prioritaria, si se hubiese asignado.

A fin de acreditar el derecho de prioridad deberá presentarse, junto con la solicitud de registro dentro de los tres meses siguientes a su presentación, una copia de la solicitud prioritaria, certificada por la autoridad que la hubiere recibido, incluyendo la reproducción de la marca y la lista de los productos y servicios correspondientes, y una constancia de la fecha de presentación de la solicitud prioritaria expedida por esa autoridad. Estos documentos serán acompañados de su traducción cuando corresponda y estarán dispensados de toda legalización.

Cuando el solicitante deseara prevalecer del derecho previsto en el Arto. 6 quinqués del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, lo indicará y presentará junto con la solicitud dentro de los tres meses siguientes a su presentación el certificado de registro de la marca en el país de origen, con la traducción correspondiente. Estos documentos estarán dispensados de toda legalización.

#### *Fecha de Presentación de la Solicitud*

**11.** Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su recepción por el Registro, siempre que al momento de recibirse contuviera al menos los siguientes elementos:

a) Una indicación expresa de que se solicita el registro de una marca.

b) Información suficiente para identificar al solicitante.

c) La marca y registros solicita, si fuese sólo denominativa, o una reproducción de la misma cuando tuviera una grafía, forma o colores especiales, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color.

d) Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca.

e) El respectivo comprobante de pago.

Si la solicitud omitiera alguno de los elementos indicados en los literales anteriores, el Registro notificará al solicitante para que subsane la omisión. Mientras no se subsane la omisión la solicitud se considerará como no presentada.

#### *Modificación de la solicitud*

**12.** El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá una modificación o corrección si ello implicara un cambio en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios de la solicitud inicial, pero se podrá reducir o limitar dicha lista. La modificación o corrección de la solicitud devengará la tasa establecida.

#### *División de la solicitud*

**13.** El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite a fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. No se admitirá una división si ello implicara una ampliación de la lista de productos o servicios de la solicitud inicial, pero se podrá reducir o limitar dicha lista.

#### *Examen de forma*

**14.** El Registro examinará si la solicitud cumple con los requisitos de los Artos. 10 y 11 de la presente ley, y de las disposiciones reglamentarias correspondientes.

En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante dándole un plazo de dos meses para efectuar la corrección, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud de pleno derecho y archivar sede oficio.

#### *Publicación de la solicitud*

**15.** Efectuados los exámenes de conformidad con los Artos. 16 y 17 de la presente ley, el Registro ordenará que se publique la solicitud en el Diario Oficial, La Gaceta, por tres veces, dentro de un plazo de quince días, a costado del interesado.

El aviso que se publique contendrá:

a) El nombre y domicilio del solicitante;

b) El nombre del representante legal de la poderado, cuando fuera el caso;

c) La fecha de presentación de la solicitud;

- d) El número de la solicitud;
- e) La marca cuyo registro se solicita; y,
- f) La lista de los productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca, y la Clase o Clases correspondientes.

### *Oposición al Registro*

**16.** Cualquier persona interesada podrá presentar Oposición contra el registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera solicitud de la aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse indicando los fundamentos de hechos y derechos en que se basa, acompañando o ofreciendo las pruebas que fueren pertinentes.

Si las pruebas no se acompañaron con la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de presentación de la oposición.

La oposición se notificará al solicitante quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido ese plazo el Registro de la Propiedad Intelectual pasará a resolver la solicitud, aún cuando no se hubiese contestado la oposición. El plazo para resolver la oposición será de dos meses a partir del día siguiente de la fecha en que expide el término para contestar.

Las partes podrán convenir en el nombramiento de árbitro o árbitros para la solución de oposiciones. Para tales efectos serán aplicables ante el Registro las disposiciones pertinentes del Libro Tercero, Título XIII, De los Juicios por Arbitramentos, Artículo 958 a 990 del Código de Procedimiento Civil.

### *Desistimiento de Solicitudes y Oposiciones*

**17.** Toda persona que hubiere presentado una solicitud u oposición ante el Registro podrá desistirse de la cualquiera que se encuentre en estado de su trámite. Tal hecho motivará que la solicitud u oposición como si no se hubiera formulado.

La resolución que admite el desistimiento extinguirá las acciones que tengael solicitante o el opositor, en su caso, dejándolas cosas en el estado en que se hallaban antes de haberse presentado o escrito de desistimiento.

No obstante lo dispuesto en el párrafo que antecede, a la persona que hubiese desistido de una oposición no podrá entablar otra nueva a la misma solicitud de registro fundada en idénticas causas, ni demandar la nulidad del registro.

### *Examen de Fondo y Resolución*

**18.** Vencido el plazo para presentar oposiciones, el Registro examinará si la marca está comprendida en alguno de las prohibiciones del Arto. 7. También examinará si la marca está comprendida en alguno de los casos previstos en los incisos a) y h) del Arto. 9 por existir algún registro concedido o solicitado anteriormente en el país. El Registro podrá examinar de

oficio, con base en la información a su disposición, si la marca está comprendida en alguna otra prohibición del Arto. 9, todos de la presente ley.

Una vez realizado el examen de fondo el Registro notificará al interesado por medio de resolución motivada, la aceptación o negación, de la solicitud.

En caso que la marca estuviese comprendida en algunas de las prohibiciones, el Registro notificará al solicitante indicando las razones de la objeción. El solicitante deberá responder dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la notificación.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo establecido, o si en cualquier caso no se satisfacen los requisitos para la concesión del registro, el Registro lo denegará mediante resolución fundamentada.

Cuando las causas de denegación solo afectaran a alguno de los productos o servicios incluidos en la solicitud, o la oposición interpuesta se limitará a algunos productos o servicios, podrá denegarse el registro solo para esos productos o servicios, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios. La resolución también podrá fijar otras condiciones relativas al uso de la marca cuando ello fuese necesario para evitar un riesgo de confusión de asociación, u otro perjuicio para el titular de un derecho anterior.

#### *Certificado de Registro y Publicación*

**19.** El Registro expedirá un certificado en el que conste la titularidad y vigencia de la marca solicitada, que se publicará en La Gaceta, Diario Oficial o en el medio de publicación oficial del Registro.

#### *Cotitularidad*

**20.** La cotitularidad de solicitudes de registros relativos a marcas se regirá por las siguientes normas, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares:

*a)* La modificación, limitación o desistimiento de una solicitud deberá hacerse en común;

*b)* La transferencia de la solicitud del registro se hará de común acuerdo entre los cotitulares, pero cada cotitular podrá ceder por separado su cuota, gozando los demás del derecho de preferencia durante un plazo de un mes contado desde la fecha en que el cotitular les notifique su intención de transferir su cuota;

*c)* Una licencia de uso solo podrá concederse de común acuerdo;

*d)* La renuncia, limitación o cancelación voluntaria, total o parcial, de un registro se hará de común acuerdo entre los cotitulares; y,

*e)* Cada titular podrá usar personalmente la marca, informando de ello a los demás cotitulares.

Se aplicarán las disposiciones del derecho civil sobre la copropiedad en lo que no estuviese previsto en el presente artículo.

## **Capítulo IV** **Duración, Renovación y Modificación del Registro**

### *Plazo del Registro y Renovación*

**21.** El registro de una marca vencerá a los diez años contados desde la fecha de su concesión. El registro podrá renovarse indefinidamente por periodos sucesivos de diez años contados desde el vencimiento precedente.

### *Procedimiento de Renovación del Registro*

**22.** La renovación de registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Intelectual la solicitud correspondiente, que contendrá lo siguiente:

- a) Nombre y dirección del titular;
- b) La marca y número del registro;
- c) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando fuese el caso,
- d) Poderespecial general

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

- f) El comprobante de pago de la tasa establecida.

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

La renovación del registro de una marca produce efectos desde la fecha de vencimiento del registro anterior, aún cuando la renovación se hubiese pedido dentro del plazo de gracia.

Cumplidos los requisitos previstos en el presente artículo, el Registro de la Propiedad Intelectual inscribirá la renovación sin más trámites. La renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación.

### *Modificación en la Renovación*

**23.** Con ocasión de la renovación no se podrá introducir ningún cambio en la marca ni ampliar la lista de los productos o servicios amparados por el registro, pero se podrá reducir o limitar dicha lista.

La inscripción de la renovación mencionará cualquier reducción o limitación en la lista de los productos o de los servicios que la marca distingue.

### *Corrección y Limitación del Registro*

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

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

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

### *División del registro*

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

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

El pedimento de división devengará la tasa establecida.

## **Capítulo V** **Contenido del Derecho Conferido por el Registro**

### *Derechos exclusivos*

**26.** El registro de una marca confiere al titular el derecho de prohibir a terceros el uso de la marca, ya ejerca ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja su derecho. El titular de una marca registrada podrá impedir a cualquier tercero realizar los siguientes actos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado la misma, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos referidos en el inciso precedente.

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

d) Rellenar o reutilizar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que lleven la marca.

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respectiva de cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, quedando entendido que tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe probabilidad de confusión.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respectiva de cualesquiera productos o servicios cuando ello pudiere causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o del titular.

g) Usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiere causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

#### *Actos que Constituyen el Uso de un Signo en el Comercio*

**27.** —1) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios usando el signo.

2) Importar, exportar, almacenar o transportar productos usando el signo.

3) Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado, y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fueren aplicables.

4) Adoptar o usar el signo como nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica.

#### *Limitaciones al Derecho Sobre la Marca*

**28.** El registro de una marca no permitirá impedir que un tercero use en el comercio:

a) su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;



b) indicaciones o informaciones sobre las características de los productos o servicios que produce o comercializa, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio; y,

c) indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, uso, aplicación o compatibilidad de los productos o servicios que produce o distribuye, en particular con relación a piezas de recambio, repuesto o accesorios.

Estas excepciones se aplicarán siempre que el usuario referido se hiciera de buena fe en el ejercicio de actividades industriales o comerciales lícitas, y no fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación respecto a la procedencia empresarial de los productos o servicios del tercero.

#### *Agotamiento del Derecho Exclusivo*

**29.** El registro de la marca no confiere al titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de la marca en relación con los productos legítimamente marcados que se hubiesen introducido en el comercio en cualquier país, por el mismo titular o por otra persona con su consentimiento o económica o legalmente vinculada a él, a condición de que los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

### **Capítulo VI Transferencia y Licencia de Uso de la Marca**

#### *Transferencia de la marca*

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

#### *Transferencia libre de la marca*

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

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

susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación respecto a la procedencia empresarial de los productos o servicios respectivos.

#### *Licenciadeusodemarca*

**32.** El titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro podrá conceder por escrito a un tercer licenciado para usar la marca.

La licenciadeusotendrá efectos legales frente a terceros desde la fecha en que se solicite su inscripción ante el Registro.

En defecto de estipulación en contrario en un contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:

a) El licenciado tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales se estuviera registrada la marca.

b) El licenciado no podrá ceder la licencia ni conceder sublicencias.

c) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciado no podrá conceder otras licencias respecto del mismo territorio, la misma marca y los mismos productos o servicios, ni podrá usar por sí mismo la marca en ese territorio respecto de esos productos o servicios.

#### *Controldecalidad*

**33.** A pedido de cualquier persona interesada o de una autoridad competente y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Juez podrá cancelar la inscripción de un contrato de licencia y prohibir el uso de la marca por el licenciado cuando, por defecto de un adecuado control por el titular, ocurriera o pudiera ocurrir confusión, engaño o perjuicio para el público, o se configurara una práctica perjudicial para la competencia dentro del mercado.

### **Capítulo VII Terminación del Registro de la Marca**

#### *Nulidad del Registro*

**34.** A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente declarará la nulidad del registro de una marca, en la vía judicial correspondiente si éste se efectuó en contravención de algunas de las prohibiciones previstas en los Artos. 8 y 9 de la presente ley. Tratándose de algún incumplimiento del Arto. 8 de esta ley, la nulidad también podrá ser pedida por una autoridad competente.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causas que hay dejado de ser aplicables al tiempo de resolver la nulidad. Cuando las causas de nulidad solo se

dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

Un pedido de nulidad fundado en una contravención del Arto. 9 de la presente ley, deberá presentarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro impugnado. La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe.

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

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

#### *Cancelación por Generalización de la Marca*

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

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

a) La necesidad de que los competidores usen el signo en vista de la ausencia de otro nombre o signo adecuado para identificar o designar en el comercio al producto o al servicio respectivo;

b) El uso generalizado de la marca, por el público y en los medios comerciales, como signo común genérico del producto o del servicio respectivo; y,

c) El desconocimiento por el público de que la marca indica un origen empresarial determinado.

#### *Cancelación del Registro por Falta de Uso de la Marca*

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

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá pedirse al contestar una objeción del Registro, o en un procedimiento de oposición, de anulación o de

infracción, cuando la objeción o la acción se sustentaran en una marca registrada pero no usada conforme a esta Ley. La cancelación será resuelta por autoridad que conozca del procedimiento o de la acción correspondiente.

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

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

### *Definición de uso de la marca*

**37.** Para efectos de la acción de cancelación del registro por falta de uso, se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en cualquier de los Países Signatarios del Tratado de Integración Económica Centroamericana bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponden teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

También constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

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

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

### *Disposiciones Relativas al Uso de la Marca*

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

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

### *Prueba del uso de la marca*

**39.** La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca.

El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado efectivamente.

### *Renuncia al registro*

**40.** El titular del registro de una marca podrá en cualquier tiempo pedir por escrito al Registro la cancelación de ese registro, el pedimento de cancelación de vengará a la tasa establecida.

Cuando apareciera inscrito con relación a la marca algún derecho de garantía o un embargo o otra restricción de dominio en favor de tercero, la renuncia sólo se admitirá con consentimiento escrito del tercero con confirmación certificada notarialmente o por orden de la autoridad competente.

## **Capítulo VIII Marcas Colectivas**

### *Disposiciones Aplicables*

**41.** Las disposiciones del Capítulo II de la presente ley, serán aplicables a las marcas colectivas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este Capítulo.

### *Solicitud de Registro de la Marca Colectiva*

**42.** La solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar que su objeto es una marca colectiva e incluir tres ejemplares del reglamento de empleo de la marca.

El reglamento de empleo de la misma debe precisar las características que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear y las personas que tendrán derecho a usarla. También contendrá disposiciones conducentes a asegurar y controlar que aquélla se use conforme al reglamento de empleo y las sanciones en caso de incumplimiento del reglamento.

### *Examen de la Solicitud de la Marca Colectiva*

**43.** El examen de la solicitud de registro de una marca colectiva incluirá la verificación de los requisitos relativos al reglamento de empleo.

### *Registro de la Marca Colectiva*

**44.** Las marcas colectivas serán inscritas en el registro de marcas. Se incluirán en el registro una copia del reglamento de empleo de la marca.

### *Cambios en el Reglamento de Empleo*

**45.** El titular de una marca colectiva comunicará al Registro todo cambio introducido en su reglamento de empleo.

Los cambios en el reglamento de empleo de la marca serán inscritos previo pago de la tasa establecida y sólo surten efectos desde su presentación e inscripción en el Registro.

### *Licencia de la Marca Colectiva*

**46.** Una marca colectiva no podrá ser objeto de licencia de uso en favor de personas distintas de aquéllas autorizadas para usar la marca conforme a su reglamento de empleo.

### *Uso de la marca colectiva*

**47.** El titular de una marca colectiva podrá usar por sí mismo la marca siempre que sea usada también por las personas que están autorizadas para hacerlo de conformidad con el reglamento de empleo de la marca.

El uso de una marca colectiva por las personas autorizadas para usarla se considerará efectuado por el titular.

### *Nulidad del Registro de la Marca Colectiva*

**48.** A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente anulará el registro de una marca colectiva en cualquier de los siguientes casos:

*a)* La marca fuere registrada sin haberse cumplido los requisitos relativos al reglamento de empleo.

*b)* El reglamento de empleo de la marca es contrario a la ley, al orden público o a la moral.

### *Cancelación del registro de la Marca Colectiva*

**49.** A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca colectiva en cualquier de los siguientes casos:

*a)* Si durante más de un año la marca colectiva es usada sólo por el titular y no por las personas autorizadas conforme al reglamento de empleo de la marca; o,

*b)* Si el titular de la marca colectiva usa o permite que se use la marca de una manera que contravenga a las disposiciones de su reglamento de empleo, o de una manera susceptible de engañar a los medios comerciales o al público sobre el origen o cualquier otra característica de los productos o servicios para los cuales se usa la marca.

## **Capítulo IX** **Marcas de Certificación**

### *Disposiciones Aplicables*

**50.** Las disposiciones del Capítulo II del presente Ley serán aplicables a las marcas de certificación, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este Capítulo.

### *Titularidad de la Marca de Certificación*

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

### *Formalidades para el Registro*

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

### *Duración del Registro*

**53.** Cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese un organismo estatal el registro tendrá duración indefinida, extinguiéndose con la disolución o desaparición del titular. En los demás casos el registro estará sujeto a renovación.

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

### *Uso de la Marca de Certificación*

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

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

### *Gravamen y transferencia de la Marca de Certificación*

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

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

#### *Reserva de la Marca de Certificación Extinguida*

**56.** Unamarca de certificación cuyo registro venciera sin ser renovado, fue cancelado o a pedido de su titular o anulado, o que dejara de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser usada ni registrada como signo distintivo por una persona distinta al titular durante un plazo de diez años contados desde el vencimiento, cancelación, anulación, disolución o desaparición, según el caso.

### **Capítulo X** **Expresiones o Señales de Publicidad Comercial**

#### *Aplicaciones de las Disposiciones sobre Marcas*

**57.** Salvo las disposiciones del Capítulo II de la presente ley, serán aplicables a las disposiciones de publicidad comercial, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este Capítulo.

#### *Causales de Irregistrabilidad*

**58.** Las expresiones o señales de publicidad comercial serán registrables en los siguientes casos:

a) Que quedarán comprendidas en algunas de las disposiciones previstas en los incisos b), c), e), h), i), j), k), l), n), o), del Arto. 8 de esta ley;

b) Sean iguales o similares a otra que ya estuvo registrada, solicitada para registro o en uso por un tercero;

c) Que incluyan un signo distintivo ajeno sin la debida autorización;

d) Aquella cuyo uso en el comercio será susceptible de crear confusión respecto a los productos, servicios, empresa o establecimiento de un tercero o que quedarán comprendidas en algunas de las prohibiciones previstas en e), f), g), i) u j) del Arto. 8 de la presente ley; o,

e) Aquella cuyo uso en el comercio constituya un acto de Competencia Desleal.

#### *Alcance de la Protección*

**59.** La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca a la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.



Unavez inscrita una expresión señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido, pero su existencia depende, según el caso, de la marca o nombre comercial a que haga referencia.

## **Capítulo XI** **Nombres Comerciales**

### *Adquisición del derecho sobre el nombre comercial*

**60.** El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando se abandona el nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

### *Protección del nombre comercial*

**61.** El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero su uso en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo distintivo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios, o pudiere causarle un daño económico o comercial injusto, o implicar un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los Artos. 28, 29 y 30 de la presente ley en cuanto corresponda.

### *Registro del nombre comercial*

**62.** El titular de un nombre comercial podrá registrarlo en el Registro, el que tendrá carácter declarativo.

El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida, extinguiéndose con la empresa o el establecimiento que lo emplea. El registro podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido del titular.

El registro de un nombre comercial ante el Registro se efectuará sin perjuicio de las disposiciones relativas a la inscripción de los comerciantes y de las sociedades civiles y mercantiles en los registros públicos correspondientes, y sin perjuicio de los derechos resultantes de la inscripción.

### *Nombres comerciales inadmisibles*

**63.** No podrá ser registrado como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

a) consiste, total o parcialmente, en un signo que es contrario a la moral o al orden público;

b) su uso es susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; o,

c) su uso es susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produce o comercializa.

#### *Procedimiento de registro del nombre comercial*

**64.** El registro de un nombre comercial, así como la modificación y la anulación del registro, se efectuará siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, en cuanto corresponda, y devengará la tasa establecida. El Registro examinará si el nombre comercial contraviene al dispuesto en el artículo anterior.

No será aplicable al registro del nombre comercial a la clasificación de productos y servicios utilizada para las marcas.

#### *Transferencia del nombre comercial*

**65.** La transferencia de un nombre comercial registrado se inscribirá en el Registro de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa.

El nombre comercial solo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que lo emplea, o con aquella parte de la empresa o del establecimiento que lo emplea.

## **Capítulo XII Rótulos y Emblemas**

#### *Protección del rótulo de establecimiento*

**66.** La protección y el registro de los rótulos de establecimientos se registrarán por las disposiciones relativas al nombre comercial.

Cuando un rótulo fuese usado como distintivo de un local único, o de varios locales ubicados en una misma zona del país, la protección que se le acuerde en caso de conflicto podrá limitarse en función del ámbito territorial en que dicho rótulo fuese conocido por el público.

#### *Protección de emblema*

**67.** La protección y el registro de los emblemas se registrarán por las disposiciones relativas al nombre comercial.

## **Capítulo XIII**

### **Indicaciones Geográficas en General**

#### *Utilización de indicaciones geográficas*

**68.** Una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio cuando fuese falso o engañoso con respecto al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

#### *Utilización en la publicidad*

**69.** No podrá usarse en la publicidad, ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos o servicios. Tampoco se permitirá la utilización en el Registro de marcas que contenga expresiones tales como: “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.

#### *Indicaciones relativas al comerciante*

**70.** Todo comerciante podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que venda, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos, o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

## **Capítulo XIV**

### **Denominaciones de Origen**

#### *Registro de las denominaciones de origen*

**71.** El Registro registrará una denominación de origen nacional a solicitud de cualquier entidad formalmente constituida que represente a dos o más productores, fabricantes o artesanos cuyos establecimientos de producción, elaboración o fabricación se encuentren en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen. También se registrará una denominación de origen a solicitud de una autoridad nacional competente.

Los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, así como las autoridades competentes de jurisdicciones extranjeras, podrán registrar las denominaciones de origen que les correspondan cuando ello estuviese previsto en algún tratado del cual Nicaragua fuese parte, o cuando en la jurisdicción extranjera correspondiente se concediera a las denominaciones de origen nicaragüenses un trato equivalente al previsto en la presente ley.

#### *Prohibiciones de registro*

**72.** No podrá registrarse como denominación de origen un signo:

a) que no se conforme a la definición de denominación de origen contenida en el Arto. 2 de la presente Ley;

b) que sea contraria a la moral o al orden público, o que pudiera inducir al público en error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de producción, elaboración o fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos; o,

c) que sea la denominación común genérica de algún producto, estimándose común genérica a una denominación cuando se considere como tal tanto por los concededores de ese tipo de producto como por el público en general.

Podrá registrarse una denominación de origen conformada por uno o más elementos genéricos o descriptivos referidos al producto respectivo, pero la protección no se extenderá a esos elementos aisladamente.

### *Solicitud de registro*

**73.** La solicitud de registro de una denominación de origen indicará:

a) el nombre, la dirección y la nacionalidad del solicitante o de los solicitantes y el lugar donde se encuentren sus establecimientos de producción, elaboración o fabricación;

b) la denominación de origen cuyo registro solicita;

c) la zona geográfica de producción, elaboración o fabricación del producto designado por la denominación de origen;

d) los productos designados por la denominación de origen; y,

e) una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos designados por la denominación de origen.

La solicitud de registro de una denominación de origen devengará la tasa prevista, salvo cuando el registro fuese solicitado por una autoridad pública. Tratándose de solicitudes presentadas por autoridades públicas extranjeras, esta exención estará sujeta a lo dispuesto en el tratado aplicable, en su defecto, a reciprocidad.

### *Procedimiento de registro*

**74.** La solicitud de registro de una denominación de origen se examinará con el objeto de verificar:

a) que se cumplan los requisitos del Arto. 71 de la presente ley y de las disposiciones reglamentarias correspondientes; y

b) que la denominación cuyo registro solicita no está comprendida en ninguna de las prohibiciones previstas en el Arto. 72 de esta ley.

Los procedimientos relativos al examen, publicación y registro de la denominación de origen se regirán por las disposiciones sobre el registro de las marcas, en cuanto corresponda.

### *Concesión del registro*

**75.** La resolución que conceda el registro de una denominación de origen, y la inscripción correspondiente, indicarán:

a) la zona geográfica delimitada de producción, elaboración o fabricación del producto cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la denominación;

b) los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen; y,

c) las cualidades o características principales de los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen.

### *Duración y modificación del registro*

**76.** El registro de una denominación de origen tendrá duración indefinida.

El registro de la denominación de origen podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambiara alguno de los puntos referidos en el artículo anterior de la presente ley. La modificación se sujetará al procedimiento previsto para el registro de las denominaciones de origen, en cuanto corresponda.

### *Derecho de utilización de la denominación*

**77.** Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada e indicada en el registro podrán usar comercialmente la denominación de origen registrada para los productos respectivos.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieron entre los que solicitaron el registro inicialmente, tendrán derecho a usar la denominación de origen en relación con los productos indicados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la denominación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión “ *Denominación de Origen*”.

Las acciones relativas al derecho de usar una denominación de origen registrada se ejercerán ante los tribunales.

Son aplicables a las denominaciones de origen registradas las disposiciones de los Artos. 28, 29 y 70 de la presente ley, en cuanto corresponda.

### *Anulación del registro*

**78.** A pedido de cualquier persona interesada o autoridad pública competente, el juez declarará la nulidad del registro de una denominación de origen cuando se demuestre que ella está comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en el Arto. 72 de la presente ley.

A pedido de cualquier persona interesada o autoridad competente, el juez cancelará el registro de una denominación de origen cuando se demuestre que la denominación se usa en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la inscripción respectiva, conforme al Art. 75 de la presente ley.

## **Capítulo XV** **Denominación de la Notoriedad de los Signos Distintivos**

### *Principio de protección*

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

### *Criterios de notoriedad*

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

a) el grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente dentro del país;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización del signo, dentro o fuera del país;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo, dentro o fuera del país, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos, de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo;

d) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo, en el país o en el extranjero;

e) el ejercicio de acciones de defensa del signo distintivo, y en particular toda decisión tomada por alguna autoridad nacional o extranjera en la cual se hubiese reconocido la notoriedad del signo; y,

f) el valor de toda inversión efectuada para promover el signo distintivo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo.

### *Requisitos que no se piden exigir para la notoriedad de un Signo*

**81.** Los factores mencionados en el artículo anterior, tomados en su conjunto o de manera separada pueden ser suficientes para determinar la notoriedad de un signo. Igualmente podrá ser reconocido como notorio un signo que no cumpla con los criterios antes señalados, si la Autoridad tomara en consideración otros hechos relevantes.

En ningún caso será condición para reconocer la notoriedad de un signo distintivo:

- 1) que esté registrado o en trámite de registro, en el país o en el extranjero;
- 2) que haya sido usado o se esté usando en el comercio en el país o en el extranjero;
- 3) que sea notoriamente conocido en el extranjero, salvo cuando no fuera conocido en el país por otras razones; o,
- 4) que sea conocido por la generalidad del público en el país.

#### *Sectores pertinentes para determinar la notoriedad*

**82.** Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo los siguientes, entre otros:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo;
- b) las personas que participan en los canales de comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo; y,
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que se ageneralmente conocido dentro de algún sector de los sectores pertinentes.

## **Capítulo XVI** **Acciones**

### *Acción contra el uso de un signo notorio*

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

### *Determinación del uso no autorizado*

**84.** Constituirá uso del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplica el signo notoriamente conocido.

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

a) Riesgo de confusión de asociación con el titular o legítimo poseedor del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios.

b) Daño económico o comercial injusto al titular o legítimo poseedor del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo.

c) Aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o del nombre de su titular o legítimo poseedor.

Se entenderá que hay uso de un signo distintivo notoriamente conocido cualquiera que fuese el medio de comunicación empleado, incluso cuando se use como nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre de designación en medio electrónico u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica.

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

#### *Cancelación y transferencia de nombre de dominio*

**85.** Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el país como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico de un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad que efectuó la inscripción respectiva cancelará o modificará la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el artículo anterior de la presente ley.

La acción de cancelación o modificación prevista en el párrafo anterior prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que se inscribió el nombre de dominio o dirección de correo electrónico impugnado, o desde la fecha en que se inició su uso en los medios electrónicos, aplicándose el plazo que venza más tarde, salvo que la inscripción se hubiese efectuado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará a la que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.

#### *Relevancia de la mala fe*

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



## **Capítulo XVII Procedimientos**

### *Representación*

**87.** Cuando el solicitante o el titular de un registro previsto en esta Ley tuviera su domicilio fuera del país, deberá ser representado por un mandatario que sea abogado domiciliado en el país.

Si la persona del Mandatario ya estuviera acreditada en el Registro, en la solicitud solamente se indicará la fecha y el motivo de la presentación del poder y el número del expediente en el cual consta.

En casos graves y urgentes, calificados por el Registrador de la Propiedad Industrial, podrá admitirse la representación de un gestor o funcionario que sea abogado, con tal que dé garantías suficientes, que también calificará dicho funcionario, para responder por los resultados de los asuntos en el nombre del interesado o aprobarlo en su nombre.

### *Agrupación de pedidos*

**88.** La solicitud de modificación o corrección de dos o más registros o solicitudes de registro en trámite podrá hacerse en un pedido único, siempre que la modificación o corrección fue el mismo para todos ellos.

La solicitud de inscripción de transferencias relativas a dos o más registros o solicitudes de registro en trámite podrá hacerse en un pedido único, siempre que el transfiriente y el adquirente fueron los mismos en todos ellos. Esta disposición se aplicará, en lo pertinente, a la inscripción de las licencias de uso.

El peticionario deberá identificar cada uno de los registros o solicitudes en los que se hará la modificación o corrección. Las tasas correspondientes se pagarán en función del número de registros o solicitudes afectados.

### *Apelación*

**89.** Contra una resolución que dicte el Registro se podrá interponer recurso de apelación dentro de un plazo de tres días contados desde la notificación de la resolución. La apelación será resuelta de conformidad a lo que establece el Código de Procedimiento Civil.

## **Capítulo XVIII Registros y Publicidad**

### *Inscripción y publicación de las resoluciones*

**90.** El Registro inscribirá en el Libro o otro medio correspondiente y publicará en La Gaceta, Diario Oficial o en medio de publicación oficial del Registro, las resoluciones y

sentencias firmes relativas a registros, modificaciones en la titularidad y/o vigencia; y otras decisiones que afecten los datos del registro.

#### *Consulta de los registros*

**91.** Los registros de la propiedad industrial materia de esta Ley son públicos, cualquier persona podrá obtener copias simples o certificadas de cualquier inscripción registral mediante el pago de la tasa establecida.

#### *Consulta de expedientes*

**92.** Cualquier persona podrá consultar en el Registro el expediente relativo a cualquier solicitud de registro, y podrá obtener copias simples o certificadas de cualquier documento contenido en ellos mediante el pago del monto establecido.

### **Capítulo XIX Clasificaciones**

#### *Clasificación de productos y servicios*

**93.** Para efectos de la clasificación de los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza de 1957, con sus revisiones y actualizaciones vigentes. El Registro resolverá cualquier duda respecto a la clase en que deba clasificarse un producto o un servicio.

La clasificación atribuida a un producto o a un servicio no determinará su similitud o su diferencia respecto de otros productos o servicios incluidos en la misma clase o en otra clase.

#### *Clasificación de elementos figurativos*

**94.** Para efectos de la clasificación de los elementos figurativos de las marcas en el Registro se aplicará la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas, establecida por el Acuerdo de Viena de 1973, con sus revisiones y actualizaciones vigentes.

### **Capítulo XX Tasas y Tarifas**

#### *Tasas de Propiedad Industrial*

**95.** Los montos de las tasas que cobrarán el Registro son los siguientes:

Por solicitud de registro de una marca:

- Básica ..... \$CA.100.00
- Complementaria por cada clase de la Clasificación de Productos y Servicios .. \$CA.50.00

— Porsolicitudde registrode un nombre comercial, emblema, expresión o señal de publicidad comercial, denominación de origen, ..... \$CA.100.00

Por renovación de un registro de marca:

— Por cada clase ..... \$CA.100.00

Recargo por renovación en el plazo de gracias:

— Dentro del primer mes: ..... 30% adicional

— Después del primer mes: ..... 100% adicional

— Por cada solicitud fraccionaria en caso de División de una solicitud de registro de marca ..... \$CA.50.00

— Porsolicitudde inscripción de una cancelación voluntaria del registro o una reducción o limitación voluntaria de la lista de productos o servicios ..... \$CA.40.00

— Porsolicitudde inscripción de una modificación, corrección, cambio en el reglamento de la marca, transferencia o licenciado o cambio de nombre... \$CA.40.00

— Por cada registro fraccionario en caso de división de un registro de marca..... \$CA.40.00

— Certificaciones ..... \$CA.20.00

— Por expedición de un duplicado o un certificado de registro..... \$CA.15.00

— Constancias ..... \$CA.20.00

— Por correcciones y modificaciones de solicitudes en trámite ..... \$CA30.00

— Por correcciones y modificaciones complementarias de fraccionarias ..... \$CA20.00

— Por correcciones y modificaciones por cada clase. .... \$CA15.00

Por búsqueda de antecedentes registrales por marcas:

— en cada clase ..... \$CA.15.00

— por titular ..... \$CA.20.00

— por elementos figurativo ..... \$CA.20.00

El monto determinado en pesos Centroamericanos se cancelará en moneda nacional, aplicando la tasa oficial que el Banco Central de Nicaragua fijará a la fecha de la transacción.

Los fondos disponibles por cobro se efectuados en el Registro de la Propiedad Intelectual se utilizarán para mejorar la infraestructura, planes de capacitación del personal, adquirir equipo de oficina y promoción de leyes.

## **Capítulo XXI**

### **Acciones por Infracción de Derechos**

#### *Reivindicación del derecho al registro*

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

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

#### *Acción por infracción*

**97.** El titular de un derecho protegido en virtud de esta Ley podrá entablar acción ante la autoridad judicial competente contra cualquier persona que realice en su consentimiento algún acto que implique infracción de ese derecho. También podrá actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la preparación de una infracción.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquier de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.

La acción también podrá ser entablada por una asociación, federación, sindicato u otra entidad representativa de los industriales, productores o comerciantes interesados siempre que estuviese legitimada para estos efectos.

#### *Medidas en acción de infracción*

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

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

e) La atribución en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios.

f) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c).

g) La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

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

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

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

#### *Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios*

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

a) El lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

b) El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;

c) El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

#### *Prescripción de la acción por infracción*

**100.** La acción por infracción de un derecho conferido por esta Ley prescribirá los dos años contados desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los cinco años contados desde que se cometió por última vez la infracción, aplicándose el plazo que venza antes.

### *Acciones contra el uso indebido de indicaciones geográficas*

**101.** Cualquiera autoridad competente o persona interesada, y en particular los productores, fabricantes, artesanos y consumidores podrán actuar, individual o conjuntamente, para todo efecto relativo al cumplimiento del dispuesto en los Artos. 68 y 69 de la presente ley.

### *Sanciones penales por infracción*

**102.** Será sancionado con pena de prisión de tres a seis años, o con multas superiores a veinticinco mil pesos centroamericanos (\$CA25,000.00), o con ambas penas quien, sin el consentimiento del titular del derecho respectivo, realice intencionalmente alguno de los siguientes actos:

*a)* Usar en el comercio un marca registrada, o una copia servil o imitación de ella, en relación con los productos o servicios que ella distingue.

*b)* Usar en el comercio un nombre comercial, un rótulo o un emblema protegidos.

*c)* Usar en el comercio en relación con un producto o un servicio, una indicación geográfica falsa susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante del producto o servicio.

*d)* Usar en el comercio en relación con un producto una denominación de origen falsa o engañosa, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee una traducción de la denominación o se la use acompañada de expresiones como “tipo”, “género”, “manera”, “imitación” u otras análogas.

### *Acción contra los delitos tipificados*

**103.** Los delitos previstos en esta Ley son perseguibles a instancia de una autoridad competente o por denuncia de una persona interesada, incluyendo cualquier entidad u organización representativa de algún sector de la producción de los consumidores.

La acción penal prescribirá a los cuatro años contados desde que se cometió por última vez el delito, aplicándose el plazo que expire antes.

## **Capítulo XXII Competencia Desleal**

### *Cláusula general*

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

### *Actos de incompetencia desleal vinculados a la propiedad industrial*

**105.** Constituyen actos de incompetencia desleal los siguientes, entre otros:

a) Actos capaces de crear confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos.

b) El uso o propagación de indicaciones o alegaciones falsas capaces de denigrar o desacreditar los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos.

c) El uso o propagación de indicaciones o alegaciones, o la omisión de informaciones verdaderas, cuando ello sea susceptible de inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos.

d) La utilización de un producto comercializado por un tercer o para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir servilmente ese producto a fin de aprovechar en forma parasitaria y con fines comerciales los resultados de los esfuerzos o del prestigio ajenos.

e) El uso como marca de un signo o su registro esté prohibido conforme al Arto. 7 incisos b) , h) , i) , j) , k) , l) , m) , n) y o) de la presente ley.

f) El uso en el comercio de un signo o su registro esté prohibido conforme al Arto. 8 incisos b) , d) , e) , g) , y h) de esta ley.

#### *Acción contra un acto de competencia desleal*

**106.** Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, cualquier persona interesada podrá pedir al tribunal competente la constatación y declaración del carácter ilícito de un presunto acto de competencia desleal.

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

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

#### *Prescripción de la acción por competencia desleal*

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

**Capítulo XXIII**  
**Procedimientos para Registrar Traspasos, Licencias,**  
**Cambios de Nombres Comerciales y Cancelaciones**

*Contenido de la solicitud de inscripción de traspaso*

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

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

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

*Documentación requerida*

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

- a)* El poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciera por medio de mandatario salvo que la personería de éste estuviera ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el motivo de su presentación y el número de expediente en el cual consta. Cuando el interesado lo considere conveniente podrá pedir que el poder se razone en los autos y se le devuelva;
- b)* Constancia de haber pagado los derechos que corresponden según el Arto. 95;
- c)* El documento por medio del cual se hubiera formalizado el traspaso, debidamente autenticado o legalizado, salvo que se hubiera otorgado en alguno de los países signatarios del Tratado de Integración Económica Centroamericana, caso en el cual no requerirá legalización;
- d)* Tres facsímiles del signo distintivo que aparezca inserto en el Libro de Inscripciones respectivo o en el Libro de Modelos, si lo hubiere.



### *Acumulación de trasposos en una solicitud*

**110.** En la solicitud podrá pedirse el registro del trasposo de varias marcas, u otros signos distintivos.

### *Examen de la solicitud*

**111.** Presentada una solicitud, el Registrador procederá en el acto a comprobar si reúne los requisitos indicados en la presente ley. Si el resultado fuere negativo, rechazará de plano la solicitud indicandole las razones en que se funda.

### *Resolución*

**112.** Si la solicitud presentada estuviera en regla, el Registrador dictará sin tardanza resolución dando por efectuado el trasposo y mandando que se hagan las anotaciones marginales pertinentes y que se copie la resolución en el Libro de Resoluciones.

### *Entrega del certificado*

**113.** Efectuados los trámites correspondientes, el Registrador extenderá y entregará al cesionario un Certificado.

### *Contenido de la solicitud para la inscripción de licencias*

**114.** Para obtener la inscripción de una licencia de uso de una marca, el interesado deberá presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial, una solicitud que contendrá:

- a) Designación precisa de la autoridad a quien se dirige;
- b) El nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del propietario y del titular de la licencia y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal, en su caso;
- c) Indicación precisa de la marca que se da en uso y citada el número, folio y tomo en que aparece inscrita;
- d) El tipo de licencia, su duración y el territorio que cubre;
- e) Apartado postal o dirección exacta, en la ciudad en que está ubicado el Registro de la Propiedad Industrial, para recibir notificaciones;
- f) Indicación concreta de lo que se pide; y
- g) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante o del mandatario o representante legal, según el caso.

La solicitud que se refiere el presente artículo podrá ser hecha por el propietario de la marca y por el titular de la licencia simultáneamente, o por una o las partes.

### *Documentos requeridos*

**115.** Con la solicitud a que se refiere el artículo anterior, deberán presentarse:

a) El poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciera por medio de mandatario, salvo que la personería de éste estuviera ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el motivo de su presentación y el número de expediente en el cual consta. Cuando el interesado lo considere conveniente podrá pedir que el poder se razone en los autos y se le devuelva;

b) Constancia de haber pagado los derechos que corresponden.

c) El documento auténtico en el cual conste la licencia.

Los documentos otorgados en los países distintos de los signatarios del Tratado de Integración Económica Centroamericana, deberán presentarse debidamente legalizados.

### *Examen de la solicitud*

**116.** Presentada una solicitud, el Registrador procederá en el acto a comprobar si reúne los requisitos indicados en los Artos. 108 y 109 de la presente Ley. Si el resultado fuera negativo rechazará de plano la solicitud indicando las razones en que se funda.

### *Resolución*

**117.** Si la solicitud presentada estuviera en regla, el Registrador dictará resolución ordenando que se inscriba en favor del usuario y que se hagan las anotaciones marginales pertinentes.

### *Contenido del certificado de licencia*

**118.** Hecha la inscripción, el Registrador extenderá y entregará al titular de la licencia un Certificado que deberá contener los siguientes requisitos:

a) Nombre completo del Registro;

b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del titular de la marca;

c) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del licenciario;

d) Indicación expresa de la marca o marcas que comprenden la licencia y del número, folio y tomo de la inscripción;

e) Mención de si la licencia es o no exclusiva con relación a determinado territorio o zona;

f) Duración de la licencia; y

g) El lugar y la fecha en que se extiende el Certificado y el sello y la firma del Registrador. Dichos certificados podrán comprender todas las marcas afectadas por la licencia.

### *Inscripción de cambio de nombre comercial*

**119.** Las personas naturales o jurídicas que hubiesen cambiado o modificado su nombre comercial, razón social o denominación de acuerdo con la ley, obtendrán del Registro que en el margen de cada uno de los asientos que correspondan a las marcas u otros signos distintivos de su propiedad, sean o te el cambio o modificación efectuado.

#### *Contenido de la solicitud*

**120.** Para obtener la anotación a que alude el artículo precedente, el interesado deberá presentar ante el Registro, una solicitud que contendrá:

- a) Designación precisa de la autoridad a quien se dirige;
- b) El nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del solicitante y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal en su caso;
- c) Indicación precisa de las marcas u otros signos distintivos de que el interesado sea propietario, y el número, folio, tomo y Libro en que se hallan inscritos;
- d) Apartado postal o dirección exacta, en la ciudad en que está ubicado el Registro de la Propiedad Industrial, para recibir notificaciones;
- e) Indicación precisa de lo que se pide, y
- f) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante y del mandatario o representante legal, según el caso.

#### *Documentos requeridos*

**121.** La solicitud por medio de la cual se pide el registro del cambio de un nombre comercial, razón social o denominación, deberá acompañarse el poder de la forma prevista en el inciso a) del Art. 109 de esta ley, el comprobante de pago de las costas correspondientes, además, del documento o documentos auténticos en los cuales conste, de un modo indubitable, el cambio o modificación a que se refiere la solicitud. Los documentos otorgados en Estados distintos de los signatarios del Tratado de Integración Económica Centroamericana, deberán presentarse debidamente legalizados.

#### *Examen de la solicitud*

**122.** Presentada una solicitud, el Registrador procederá sin tardanza a comprobar si reúnen los requisitos indicados en los Artos. 108 y 109 de la presente Ley. Si el resultado fuere negativo, rechazará de plano la solicitud indicando las razones en que se funda.

#### *Resolución*

**123.** Si la solicitud estuviese en regla, el Registrador dictará resolución dándole por autorizado el cambio de nombre comercial, razón social o denominación y mandando que en el margen de los asientos que correspondan se ponga constancia del cambio o modificación.

Mandar, asimismo, que igual anotaci3n marginal se haga en los asientos relativos a las marcas, seales o expresiones de propaganda de que se titular la persona natural o jurdica cuyo nombre, raz3n social o denominaci3n se ha modificado.

#### *Contenido de la anotaci3n marginal*

**124.** La anotaci3n marginal a que se hace referencial a disposici3n precedente, deber contener:

*a)* Indicaci3n precisa de que el nombre comercial, raz3n social o denominaci3n fue cambiado o modificado;

*b)* El nombre comercial, raz3n social o denominaci3n tal como qued3 despu3s de cambiado o modificado; y

*c)* El lugar y la fecha de la anotaci3n y el sello y la firma del Registrador.

#### *Entrega de la Certificaci3n*

**125.** Efectuados los trmites anteriores, el Registrador extender y entregar al interesado Certificaci3n de las anotaciones efectuadas por consecuencia del cambio o modificaciones del nombre comercial, raz3n social o denominaci3n de aqu3l. Dicha Certificaci3n podr comprender la totalidad de los cambios efectuados.

#### *Requisitos de la solicitud de cancelaci3n*

**126.** Cuando el titular de una marca, nombre comercial, emblema, r3tulo, expresi3n o seal de propaganda pretenda obtener la cancelaci3n de su inscripci3n, de conformidad con lo preceptuado en el Arto. 40, deber presentarse en el Registro una solicitud que contendr los mismos requisitos que se seala en el Arto. 108. Dicha solicitud se presentar acompaada de los documentos que indican los incisos *a)* y *b)* del Arto. 109, todos de la presente ley.

#### *Tramitaci3n*

**127.** En la tramitaci3n de la solicitud de cancelaci3n de un registro el Registrador proceder, en general, en la misma forma prescrita para inscribir el traspaso de una marca u otro signo distintivo.

#### *Cancelaci3n de la inscripci3n y publicaci3n de aviso*

**128.** El Registrador mandar, en la resoluci3n correspondiente, que se cancele la inscripci3n, que se ponga raz3n del hecho al margen del asiento correspondiente y que se publique un aviso, por una sola vez, por cuenta del solicitante, que deber contener:

*a)* El nombre, raz3n social o denominaci3n, nacionalidad y domicilio del renunciante;

*b)* Indicaci3n precisa de la marca, o signo distintivo cuyo registro se cancel3; y

*c)* La causa de la cancelaci3n y el modelo de la marca, o signo distintivo.

*Cancelación de inscripción por nulidad declarada por Tribunal competente*

**129.** En la misma forma prevista en los tres artículos precedentes se procederá para obtener la cancelación del registro de una marca u otro signo distintivo cuando se haya declarado la nulidad de la inscripción por Tribunal de Justicia competente, caso en el cual se acompañará con la solicitud de cancelación una copia certificada de la sentencia respectiva.

**Capítulo XXIV**  
**Registro de la Propiedad Intelectual**

*Competencia del Registro de la Propiedad Intelectual*

**130.** La administración de la Propiedad Intelectual estará a cargo del Registro de la Propiedad Intelectual como dependencia del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. El Registro de la Propiedad Intelectual será dirigido por un Registrador que será Abogado.

El interesado podrá interponer recurso de revisión, reposición y reforma ante el Registro de la Propiedad Intelectual y además podrá hacer uso del recurso de apelación, el cual interpondrá ante el aludido Registro y se tramitará en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, como se dejó expresado en el artículo 89 de la presente ley y como lo establece el Código de Procedimiento Civil para efectos de sus respectivas interposiciones, tramitaciones y resoluciones.

*Registradores suplentes*

**131.** El Registro contará, además del Director, con un máximo de dos Registradores suplentes, los cuales deberán tener la misma calidad para ser Registrador.

*Atribuciones y deberes del Registrador*

**132.** — 1) Admitir o denegar todas las solicitudes o escritos que se presenten y que no cumplan con lo previsto en la presente ley.

2) Extender de oficio o a petición de parte:

a) certificaciones de documentos que se encuentren en el Registro, o de sus actuaciones.

b) el registro de una marca u otro signo distintivo; de una patente, modelo de utilidad o diseño industrial; la protección de los derechos de autor y derechos conexos; el derecho del obtentor, así como cualesquiera otra función de registro de la propiedad intelectual.

c) el certificado de un derecho de propiedad intelectual protegido por medio del Registro.

3) Autorizar o sellar los documentos expedidos por el Registro.

4) Elaborar y extender dictamen sobre asuntos de su competencia, cuando así lo requiera la autoridad judicial, administrativa o del contencioso administrativo.

5) Conocer y resolver las oposiciones que se presenten.

6) Autorizar las publicaciones del Registro.

7) Organizar y dirigir el trabajo del Registro y efectuar las sugerencias que considere oportunas para el funcionamiento del mismo.

8) Informar acerca del cualquier dificultado obstáculo que oponga o demore la eficaz aplicación de las leyes en materia de propiedad intelectual.

#### *Registrador suplente*

**133.** Habrá un máximo de dos Registradores suplentes, los que sustituirán al Registrador en caso de enfermedad, licencias, ausencias temporales u otros hechos análogos. Tendrán además a su cargo el examen de las solicitudes, firmar los avisos para su publicación en el diario oficial, y contarán con la autorización del Registrador para firmar los asientos registrales, certificados, autos, resoluciones y cualquier otro documento expedido por el Registro, así como el control del sistema de informática del Registro.

#### *Secretario*

**134.** El Registro deberá contar, además con un Secretario, el cual será al menos pasante en derecho; así mismo del personal preciso y capaz para que pueda cumplir con sus funciones y atribuciones.

#### *Atribuciones y deberes del Secretario*

**135.**— *a)* Recibir todos los escritos que se presenten al Registro, poniendo al pie de ellos nota en la que hará constar la fecha y hora de su presentación.

*b)* Dar recibos de las solicitudes y de los documentos que se le entreguen, o de aquellos que lo pidan a parte que los presentó.

*c)* Autorizar con su firma todas las resoluciones, registros y certificaciones que expida el Registrador.

*d)* Recibir y despachar la correspondencia.

*e)* Efectuar las notificaciones.

Las demás que señalen las leyes de la Propiedad Intelectual o que señale el Registrador.

#### *Funciones del Registro de la Propiedad Intelectual*

**136.** Corresponde al Registro de la Propiedad Intelectual las siguientes funciones:

*a)* Coordinar con las diferentes Direcciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, así como con las diversas instituciones públicas y privadas nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad intelectual.

*b)* Tramitar, en su caso, otorgar patentes de invención, registro de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y otros signos distintivos, título de obtentor, depósito o registro de los derechos de autor y derechos conexos, y las demás que otorgan las leyes de propiedad intelectual.

*c)* Administrar las Leyes y Reglamentos que conforman el marco jurídico de la propiedad intelectual en Nicaragua.

*d)* Designar peritos para que emitan los dictámenes técnicos previstos por las leyes de propiedad intelectual.

*e)* Efectuar la publicación legal por medio del diario oficial, así como difundirla información derivada de las patentes, registro, autorizaciones y publicaciones concedidas y de cualesquiera otros referentes a los derechos de propiedad intelectual.

*f)* Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad intelectual, así como el alcance de las disposiciones contenidas en las diferentes leyes de propiedad intelectual.

*g)* Celebrar por delegación expresada del Ministro de Fomento, Industria y Comercio, convenios o acuerdos de cooperación, coordinación y concertación con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover las actividades relacionadas con la propiedad intelectual.

*h)* Realizar estudios sobre la situación de la propiedad intelectual en el ámbito internacional y participar en reuniones, foros, congresos, conferencias internacionales relacionadas con la materia de propiedad intelectual.

*i)* Actuar a través del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, como órgano de consulta en materia de propiedad intelectual de las diferentes instituciones del Gobierno, así como asesorar a instituciones sociales y privadas.

*j)* Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de propiedad intelectual, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización del personal profesional, técnico y auxiliar.

*k)* Participar en coordinación con las direcciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones.

*l)* Formular y ejecutar su plan anual institucional, así como la correspondiente evaluación del mismo.

*m)* Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta ley y las demás disposiciones legales aplicables.

### *Prohibiciones al Registrador y al personal del Registro*

**137.** Es prohibido al Registrador y al personal bajo sus órdenes, gestionar directa o indirectamente, en nombre o representación de terceras personas ante el Registro. Todas las actuaciones del personal del registro serán apegadas a la ley, observando imparcialidad en sus actuaciones.

### *Carácter público del Registro*

**138.** El Registro de la Propiedad Intelectual es público y puede ser consultado por cualquier personal durante las horas ordinarias de atención al público.

Ningún funcionario o empleado del Registro cobrará emolumento alguno por los servicios que presten a los interesados en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones; ni por permitir que los solicitantes tramiten copias simples de las inscripciones, documentos, expedientes, actas o índices que existan en el Registro, salvo las tarifas establecidas en la ley.

### *Visitas de control*

**139.** El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, adoptará las medidas necesarias para que un funcionario visite anualmente el Registro de la Propiedad Intelectual, con el fin de constatar el estado en que se encuentran los libros y expedientes y de todo lo que se hubiese observado y practicado en el acto de la visita.

El funcionario levantará acta enviando copia de la misma al Registrador y al Ministro de la Cartera.

### *Archivos de solicitudes y documentos*

**140.** Las solicitudes y toda clase de documentos que se presenten al Registro se archivarán en el mismo.

### *Organización*

**141.** El Registro se organizará al menos en las siguientes Direcciones específicas:

- 1) Marcas y Otros Signos Distintivos.
- 2) Patentes y Nuevas Tecnologías.
- 3) Derechos de Autor y Conexos.
- 4) Obtenciones de Variedades Vegetales

Cada uno de los Directores en base a la complejidad del trabajo se organizará en departamentos.

Los jefes de las Direcciones serán Abogados y Notarios, excepto para Patentes y Nuevas Tecnologías y Variedades Vegetales, que deberán ser Ingenieros.



### *Acceso a los documentos del Registro*

**142.** Los expedientes, libros, registros y otros documentos que se encuentren en el Registro de la Propiedad Intelectual no se extraerán del Registro. Todas las diligencias judiciales, administrativas o de lo contencioso administrativo o consultas que quieren hacer las autoridades o particulares y que exijan la presentación de dicho documento se ejecutarán en el Registro bajo responsabilidad del Registrador.

A pedido de una persona interesada, el Registrador podrá devolverle algún documento que ella hubiese presentado al Registro de la Propiedad Intelectual en algún procedimiento y que no fuese necesario conservar. La devolución se hará dejando en el expediente respectivo fotocopia autenticada del documento que se devuelva al interesado.

## **Capítulo XXIV Medidas Cautelares**

### *Adopción de medidas cautelares*

**143.** Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de derecho previsto en esta Ley podrá pedir a la autoridad competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

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

Podrán ordenarse las siguientes medidas cautelares, entre otras:

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

### *Garantías y condiciones en caso de medidas cautelares*

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

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

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

#### *Medidas sinóir previamente a la otra parte*

**145.** Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin haberloído previamente a la otra parte, se notificará a la parte afectada a más tardar en mediatamente después de la ejecución.

Toda medida cautelar ejecutada antes de iniciarse la acción sobre el fondo del asunto y sin haberloído previamente a la otra parte quedará sinefecto de pleno derecho si no se iniciara esa acción dentro de los quince días hábiles contados desde la ejecución de la medida.

#### *Revisión de la medida cautelar*

**146.** La parte afectada por una medida cautelar podrá recurrir ante el juez para que reconsidere la medida ejecutada, acuyo efecto se le dará audiencia. El juez podrá modificar, revocar o confirmar la medida.

Cuando la parte afectada deseara continuar su actividad, y siempre que esto no pudiera causar un daño irreparable al titular del derecho infringido, la medida cautelar podrá sustituirse por una caución u otra garantía que el juez considere suficiente, ofrecida por el presunto infractor.

## **Capítulo XXV Medidas en la Frontera**

### *Competencia de las Aduanas*

**147.** Las medidas cautelares u otras que deban aplicarse en la frontera se ejecutarán por la autoridad de aduanas al momento de la importación, exportación o tránsito de los productos infractores y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.

### *Suspensión de importación o exportación*

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

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

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

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

#### *Duración de la suspensión*

**149.** Si transcurrieran diez días hábiles contados desde que la suspensión se notificó al solicitante de la medida sin que éste hubiese comunicado a la autoridad de aduanas que se ha iniciado la acción judicial sobre el fondo del asunto, o que el juez ha dictado medidas cautelares para prolongar la suspensión, ésta será levantada y se despacharán las mercancías retenidas. En casos debidamente justificados ese plazo podrá ser prorrogado por diez días hábiles adicionales.

Cuando la suspensión fuese ordenada como medida cautelar, será aplicable el plazo previsto para tales medidas.

Iniciada la acción judicial sobre el fondo, la parte afectada por la suspensión podrá recurrir al juez para que reconsidere la suspensión ordenada y se le dará audiencia a estos efectos. El juez podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.

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

#### *Derecho de inspección e información*

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

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

#### *Medidas contra productos falsos*

**151.** Tratándose de productos que ostenten marcas falsas, que se hubieran incautado por las autoridades de aduanas, no se permitirá, salvo en circunstancias excepcionales, que

esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que se ansometidos a un procedimiento aduanero diferente.

## **Capítulo XXVI** **Disposiciones Transitorias**

### *Solicitudes de trámite relativas a marcas*

**152.** Las solicitudes de registro o de renovación de marca que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigor de esta Ley continuarán tramitándose de acuerdo con la legislación anterior, pero los registros y renovaciones que se concedieran quedarán sujetos a las disposiciones de esta Ley.

### *Registros en vigencia*

**153.** Las marcas y otros signos distintivos registrados de conformidad con la legislación anterior se registrarán por las disposiciones de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias correspondientes.

### *Acciones iniciadas anteriormente*

**154.** Las acciones que se hubieren iniciado antes de entrar en vigor esta Ley se proseguirán hasta su resolución conforme a las disposiciones bajo las cuales se iniciaron.

## **Capítulo XXVII** **Disposiciones Finales**

### *Reglamento*

**155.** La presente Ley será reglamentada de acuerdo a lo establecido en el Arto. 150 de la Constitución Política.

### *Derogaciones*

**156.** La presente ley deroga toda disposición que se le oponga y se denuncia el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial del uno de Junio de mil novecientos sesenta y ocho.

### *Vigencia*

**157.** La presente Ley entrará en vigencia noventa días después de su publicación en la Gaceta, Diario Oficial.”

Dado en la ciudad de Managua, en las sesiones de la Asamblea Nacional, a los catorce días del mes de febrero del dosuno. *Oscar Moncada Reyes*. Presidente de la Asamblea Nacional.— *Pedro Joaquín Ríos Castellón*. Secretario de la Asamblea Nacional.