

REFORMAS A LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Decreto Legislativo No. 913, del 14 de diciembre de 2005

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

- I.** Que mediante Decreto Legislativo No. 868, de fecha 6 de junio de 2002, publicado en el Diario Oficial No. 125, Tomo No. 356, del 8 de julio de ese mismo año, se emitió la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos;
- II.** Que por Decreto Legislativo No. 555, de fecha 17 de diciembre de 2004, publicado en el Diario Oficial No. 17, Tomo No. 366, del 25 de enero de 2005, se ratificó el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de América;
- III.** Que el referido Tratado contiene obligaciones a cargo del Estado Salvadoreño, las cuales, para su debido cumplimiento, requieren adecuar la legislación nacional a las disposiciones establecidas en el Tratado, haciéndose necesario reformar la ley a que se refiere dicho considerando.

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de la Ministra de Economía,

DECRETA las siguientes:

REFORMAS A LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Art. 1.- Refórmense algunas definiciones y adiciónanse otras al Art. 2, de la manera siguiente:

MARCA: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos

suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

MARCA DE CERTIFICACIÓN: Una marca que se aplica a productos o servicios cuya calidad y otras características han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.

EMBLEMA: Un signo figurativo, simbólico o alegórico que identifica y distingue a una empresa o a sus establecimientos.

INDICACIÓN GEOGRÁFICA: Todo nombre geográfico, designación, imagen o signo que designa o evoca un bien originario de un país específico, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado, cuando una calidad específica, reputación u otra característica del bien es esencialmente atribuible a su origen geográfico.

REGISTRO: Registro de la Propiedad Intelectual.

Art. 2.- Refórmase el inciso primero y derógase el inciso segundo del Art. 4, de la manera siguiente:

“Art. 4.- Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, sonidos, olores o combinaciones y disposiciones de colores. Pueden asimismo consistir, entre otros, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. Las marcas también podrán consistir en indicaciones geográficas”.

Art. 3.- Derógase el literal j) y adicionase el literal p) al Art. 8, de la manera siguiente:

“p) Se encuentre dentro de la prohibición prevista en el artículo 51-G de la presente ley”.

Art. 4.- Refórmense los literales a), b), d) y h) del Art. 9, de la manera siguiente:

- "a) Si el signo fuera idéntico o similar a una marca u otro signo distintivo ya registrado o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada o en trámite, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión;

- b) Si el signo por semejanza gráfica, fonética, olfativa o ideológica con otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con productos o servicios protegidos por una marca registrada o en trámite de registro, dé a probabilidad de confusión;

- d) Si el signo constituyera una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, perteneciente a un tercero, cuando su uso fuera susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, con relación a cualquier producto o servicio aunque no sea idéntico o similar a aquellos identificados por el signo distintivo notoriamente conocido, siempre y cuando exista una conexión entre dichos bienes o servicios;

- h) Si el signo fuera susceptible de causar confusión con una denominación de origen protegida con anterioridad a la solicitud de la marca;"

Art. 5.- Refórmase el literal c) del inciso primero del Art. 10, de la manera siguiente:

- "c) La marca cuyo registro se solicita, debiendo adherirse un modelo o ejemplar. Cuando la marca estuviese constituida únicamente por un diseño, el solicitante le asignará una forma de identificación. Cuando la marca estuviese constituida por sonidos, la reproducción de la misma deberá ser necesariamente

de carácter gráfico, pudiendo efectuarse mediante su representación en pentagrama o por cualquier otro medio conocido o por conocerse, además deberá anexarse la marca sonora en un soporte material. Cuando la marca estuviese constituida por algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del castellano, se deberá incluir una simple traducción del mismo.”

Art. 6.- Refórmase el inciso cuarto del Art. 14, de la manera siguiente:

“Podrá permitirse la coexistencia de las marcas semejantes, cuando exista un acuerdo por escrito entre las partes interesadas.”

Art. 7.- Refórmase el literal e) del inciso segundo del Art. 15, de la manera siguiente:

“e) La marca tal como se hubiera solicitado, incluyendo el nombre de los productos o servicios que distinguirá la marca en la forma expresada en la solicitud de registro; y”

Art. 8.- Refórmanse los literales e) y f) del inciso primero del Art. 20, de la manera siguiente:

“e) La enumeración completa de los productos o servicios que distingue la marca, indicando los nombres expresados en la solicitud de registro, con especificación de la clase a que corresponden;

f) Las reservas que se hubieran hecho, así como las declaraciones sobre no exclusividad que haga el solicitante.”

Art. 9.- Refórmase el inciso quinto del Art. 22, de la manera siguiente:

“Cumplidos los requisitos previstos en este artículo y no existiendo objeción de acuerdo al artículo 112 de esta ley, el Registro inscribirá la

renovación sin más trámite, mandándose que en el margen del asiento que corresponda a la marca, se ponga constancia de la renovación.”

Art. 10.- Refórmase el Art. 35, de la manera siguiente:

“Art. 35.- El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder licencia para usar la marca. El contrato de licencia de uso surtirá efectos frente a terceros sin necesidad de registro.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el licenciataria podrá solicitar al Registro la inscripción de la licencia, únicamente para efecto de hacer del conocimiento público la existencia de la licencia.

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

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

- b) El licenciataria no podrá ceder la licencia ni conceder sus licencias; y

- c) El licenciante podrá conceder otras licencias en el país respecto de la misma marca y los mismos productos o servicios, y podrá usar por si mismo la marca en el país respecto de esos productos o servicios.

Si así lo estipulare el contrato de licencia de una marca extranjera, el licenciataria podrá impedir las importaciones de los productos que, estando amparados por la marca objeto de licencia, se pretendan introducir al país con fines comerciales.

De igual forma, el propietario de la marca podrá impedir la venta de aquellos productos que, por su condición de saldos o calidades irregulares de producción de exportaciones contratadas exclusivamente hacia empresas fuera del área, sean vendidas en el mercado salvadoreño sin la autorización respectiva del dueño de la marca."

Art. 11.- Refórmase el inciso primero del Art. 36, en su primera parte, de la manera siguiente:

"Art. 36.- Para la inscripción de una licencia de uso de una marca registrada, en caso que el licenciante o el licenciataro desearan inscribirla, se deberá presentar ante el Registro una solicitud que contendrá lo siguiente:"

Art. 12.- Intercálase entre los Arts. 41 y 42, los Arts. 41-A, 41-B, 41-C y 41-D, de la manera siguiente:

"CANCELACIÓN DEL REGISTRO POR FALTA DE USO DE LA MARCA

Art. 41-A.- A solicitud de cualquier persona con un interés legítimo comprobado y previa audiencia del titular del registro de la marca, el tribunal competente cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en El Salvador durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso impedirá la cancelación del registro, sólo si el mismo se hubiese iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que hubiese solicitado la cancelación.

Cuando la falta de uso se refiera únicamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro aplicará sólo para tales productos o servicios.

No se cancelará el registro de una marca por falta de uso, cuando la falta de uso se debiera a motivos justificados. Se reconocerán como tales, las circunstancias que surjan independientemente de 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.

USO DE LA MARCA

Art. 41-B.- Se entenderá que una marca registrada se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio y se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, 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 constituye 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.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en su registro; sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada sólo respecto a 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 el mismo le confiere. El uso de una marca por parte de un licenciario o por otra persona autorizada para ello, será considerado como efectuado por el titular del registro, para los efectos relativos al uso de la marca.

CANCELACIÓN POR FALTA DE USO COMO DEFENSA

Art. 41-C.- La cancelación de un registro por falta de uso, también podrá pedirse como defensa contra una objeción del Registro, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos la cancelación será resuelta por el tribunal competente.

La persona que obtenga una resolución favorable en un caso de cancelación por falta de uso, tendrá derecho preferente al registro de la marca. Este derecho podrá invocarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud de cancelación y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución de cancelación quede firme.

PRUEBA DEL USO DE LA MARCA

Art.- 41-D.- 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 admisible que demuestre que la marca se ha usado efectivamente, tales como, facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca. También constituye uso de la marca, la promoción publicitaria de la misma, por cualquier medio, aunque los productos o servicios identificados con la misma no estén siendo comercializados todavía en el país”.

Art. 13.- Adiciónase al Título III, el TÍTULO III-BIS “MARCAS DE CERTIFICACIÓN” , el cual comprende los Arts. 51-A, 51-B, 51-C, 51-D, 51-E, 51-F y 51-G, de la manera siguiente:

“TÍTULO III-BIS MARCAS DE CERTIFICACIÓN

NORMAS APLICABLES

Art. 51-A. Salvo disposición especial de este Título, son aplicables a las marcas de certificación, las normas sobre marcas contenidas en esta ley y, particularmente, lo relativo a procedimientos, vigencia, renovación, extinción y modificación del registro.

TITULARIDAD DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN

Art. 51-B. Podrá ser titular de una marca de certificación, una entidad o institución de derecho privado o público, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de certificación de calidad.

FORMALIDADES PARA EL REGISTRO

Art. 51-C. 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 la que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El reglamento deberá haber sido previamente 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.

Lo dispuesto en el inciso anterior también se aplicará cuando existan modificaciones al reglamento de uso de la marca.

VIGENCIA DEL REGISTRO

Art. 51-D. Cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese una institución pública, el registro tendrá vigencia indefinida, extinguiéndose con la disolución o desaparición de su titular. Si el titular de una marca de certificación es una persona de derecho privado, el registro tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de inscripción y podrá ser renovado en la misma forma que las marcas. El registro de una marca de certificación podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.

USO DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN

Art. 51-E. El titular de una marca de certificación autorizará el uso de la marca a toda persona cuyo producto o servicio, según fuese el caso, cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca. La marca de certificación no podrá ser usada para productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

GRAVAMEN Y ENAJENACIÓN DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN

Art. 51-F. Una marca de certificación, por su naturaleza, no podrá ser objeto de ningún gravamen, embargo u otra providencia cautelar o de ejecución judicial.

La marca de certificación 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 administrativa que aprobó el reglamento.

RESERVA DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN EXTINGUIDA

Art. 51-G. Una marca de certificación cuyo registro caducare, fuese anulado, cancelado o dejare de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser usada ni registrada como signo distintivo durante un

plazo de diez años contados a partir de la anulación, caducidad, disolución o desaparición, según el caso”.

Art. 14.- Refórmase el Art.65, de la manera siguiente:

“UTILIZACIÓN EN LA PUBLICIDAD

Art. 65.- No podrá usarse en la publicidad, ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación geográfica que pudiese causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de tales productos o servicios”.

Art. 15.- Refórmase el inciso tercero del Art. 67, de la manera siguiente:

“Los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, así como las autoridades públicas competentes de países extranjeros, podrán registrar denominaciones de origen extranjeras.”

Art. 16.- Refórmanse los literales b) y c), y adiciónase el literal d) al inciso primero del Art. 68, de la manera siguiente:

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

c) Que sea la denominación común o genérica de algún producto,
estimándose común o genérica una denominación, cuando sea considerada como tal, tanto por los concedores de ese tipo de producto, como por el público en general; o

d) Que se encuentre en alguno de los casos establecidos en el Art. 9 de la presente ley”.

Art. 17.- Refórmase el inciso segundo del Art. 69, de la manera siguiente:

“La solicitud de registro de una denominación de origen devengará la tasa establecida”.

Art. 18.- Refórmase el inciso segundo del Art. 70, de la manera siguiente:

“Los procedimientos relativos al examen, publicación, oposición y al registro de la denominación de origen, se regirán por las disposiciones sobre el registro de las marcas, contenidas en el Título II de esta ley”.

Art. 19.- Refórmase el inciso tercero del Art. 71, de la manera siguiente:

“Dentro de un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la publicación a que se refiere el inciso anterior, los solicitantes deberán elaborar y presentar al Registro la normativa correspondiente al uso y administración de la denominación de origen de que se trate. El Órgano Ejecutivo en los Ramos de Economía, y de Agricultura y Ganadería y el Centro Nacional de Registros, deberán formar parte del órgano de administración de cada denominación de origen. No podrá otorgarse ninguna autorización de uso para una denominación de origen, hasta en tanto dicha normativa no sea aprobada por el Registro y publicada en el Diario Oficial por una sola vez”.

Art. 20.- Refórmase el Art.74, de la manera siguiente:

“ANULACIÓN DEL REGISTRO

Art. 74.- A pedido de cualquier persona interesada, el tribunal competente

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 Art. 68 de esta ley.

A pedido de cualquier persona interesada, el tribunal competente 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. 71 inciso primero de esta ley”.

Art. 21.- Refórmase el inciso primero del Art. 76, de la manera siguiente:

“Art. 76.- Podrá solicitarse mediante un único pedido, la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más registros, cuando el transfiriente y el adquirente fuesen los mismos en todos ellos. Esta disposición se aplicará, en lo pertinente, a la inscripción de las licencias de uso de los signos distintivos registrados o en trámite de registro, en su caso; así como de cambios de nombre, razón social o denominación y de domicilio”.

Art. 22.- Refórmase el Art. 78, de la manera siguiente:

“INTERVENCIÓN DE TERCEROS INTERESADOS

Art. 78.- En todo procedimiento relativo a la renuncia, nulidad o cancelación de un derecho registrado, podrá presentarse cualquier licenciatario y cualquier beneficiario de un derecho inscrito con relación al derecho de propiedad industrial objeto de la acción”.

Art. 23.- Sustitúyese el Art. 85, así:

“CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Art. 85.- Para efectos de clasificar 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, de acuerdo a los

Tratados, Convenios o Arreglos administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Cuando hubiere duda en cuanto a la clase en la que debe ser ubicado un producto o servicio, la misma será resuelta por el Registro.

Los productos o servicios no se considerarán necesariamente similares entre sí, solamente por figurar en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán necesariamente distintos entre sí, solamente por figurar en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo”.

Art. 24.- Refórmase el literal b) del inciso primero del Art. 86, de la manera siguiente:

“b) Aquel a cuyo favor se traspasa el dominio de una marca, o se traspasa el dominio de un nombre comercial, emblema o expresión o señal de publicidad comercial, si el instrumento en virtud del cual se realice el traspaso, carece de alguna formalidad legal subsanable que impida la inscripción definitiva del derecho”.

Art. 25.- Refórmase el inciso primero del Art. 88, de la manera siguiente:

“Art. 88.- Sin perjuicio de las acciones penales correspondientes, el titular de un derecho protegido en virtud de esta ley, podrá entablar la acción civil ante el tribunal judicial competente contra cualquier persona que infrinja ese derecho. También podrá actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la inminencia de una infracción”.

Art. 26.- Refórmase el inciso primero del Art. 89, de la manera siguiente:

“Art. 89.- Un licenciatario de uso de marca, puede entablar acción contra cualquier tercero que cometa una infracción del derecho que es objeto de la licencia. A estos efectos, el licenciatario que no tuviese mandato del

titular del derecho para actuar, deberá acreditar al iniciar su acción, haber solicitado a éste que entable la acción y que ha transcurrido más de un mes sin que el mismo hubiese actuado”.

Art. 27.- Refórmense los literales a) y b); sustitúyense los literales c) y d) del inciso primero, del Art. 90, así también, refórmase el inciso segundo de dicho artículo, de la manera siguiente:

- “a) 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 medios, instrumentos y materiales que sirvieran para realizar la infracción; así como la evidencia documental relevante a la infracción;
- b) La prohibición de la importación, exportación o tránsito de los productos, materiales o medios referidos en el literal a);
- c) La destrucción de los productos objeto de la infracción;
- d) La destrucción de los materiales e implementos que han sido utilizados en la fabricación o creación de los bienes infractores, sin compensación alguna para el infractor o, en circunstancias excepcionales, sin compensación alguna dispuestas fuera de los canales comerciales, de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras. Al considerar las solicitudes para dicha destrucción, el tribunal competente tomará en consideración, entre otros factores, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado.

El Tribunal competente podrá solicitar al infractor, que proporcione cualquier información que posea respecto a cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de la infracción y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios infractores, incluyendo

la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución, y sus canales de distribución, y proporcionarle esta información al titular del derecho”.

Art. 28.- Intercálase entre los Arts. 90 y 91, los Arts. 90-A y 90-B, de la manera siguiente:

“DONACIÓN DE MERCANCÍAS FALSIFICADAS

Art. 90-A. El tribunal competente podrá ordenar en la sentencia definitiva, la donación con fines de caridad de las mercancías de marcas falsificadas, con la autorización del titular del derecho. En aquellos casos que el tribunal competente considere apropiados, las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y ésta ya no sea identificable con la marca removida. En ningún caso la simple remoción de la marca adherida ilegalmente será suficiente para autorizar el ingreso de la mercancía a los canales comerciales.

COSTOS TÉCNICOS O EXPERTOS

Art. 90-B.- Si el tribunal competente nombrare a un técnico o experto en procedimientos civiles relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual y requiera que las partes asuman los costos de dichos expertos, tales costos estarán estrechamente relacionados, entre otros, con la cantidad y naturaleza del trabajo a ser desempeñado y no disuadan de manera irrazonable el recurso a dichos procedimientos”.

Art. 29.- Refórmase el Art. 91, de la manera siguiente:

“Art. 91.- La indemnización de daños y perjuicios se calculará en función de cualquiera de los criterios siguientes, entre otros, a elección del perjudicado:

- a) En base a los daños ocasionados al titular del derecho como resultado de la infracción;

- b) En base a los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente, de no haber ocurrido la infracción. Para determinar lo anterior, el tribunal competente deberá considerar, entre otros, el valor del bien o servicio objeto de la violación, con base en el precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular del derecho; o
- c) En base al precio o regalía que el infractor habría pagado al titular del derecho, si se hubiera concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Adicionalmente el infractor deberá pagar al titular del derecho las ganancias atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños a que se refieren los literales anteriores.

Si el tribunal competente condenare en costas, éstas incluirán los honorarios de abogado que sean procedentes”.

Art. 30.- Refórmase el Art. 92, de la manera siguiente:

“Art. 92.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de los derechos derivados de un registro, podrá pedir al tribunal competente que ordene medidas precautorias inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de esa acción y el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas precautorias podrán pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Las medidas se ejecutarán antes de iniciarse la acción, ellas quedarán sin efecto de pleno derecho si no se iniciara la acción dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la ejecución de la medida.

El tribunal competente podrá requerir que quien pida las medidas precautorias, rinda caución que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos y para no disuadir el poder recurrir a dicho procedimiento.

El tribunal competente deberá ordenar y ejecutar las medidas que le soliciten, dentro del improrrogable plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la presentación de la solicitud, siempre que hubiere acompañado prueba de la titularidad del derecho infringido y se demuestre la comisión de la infracción o que ésta sea inminente, mediante pruebas disponibles que la autoridad competente considere suficientes. En el

supuesto que se requiera garantía, el plazo establecido al inicio de este inciso será contado a partir de la presentación de la fianza o garantía requerida.

Podrán ordenarse entre otras, las siguientes medidas precautorias:

- a) La cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción;
- b) El secuestro con inventario, descripción o depósito de los productos, embalajes, etiquetas y otros materiales que ostenten la marca o el signo objeto de la infracción y de los instrumentos o materiales destinados a realizar la infracción; así como la evidencia documental relevante a la infracción; y
- c) La suspensión de la importación, exportación o el movimiento en tránsito de los productos, instrumentos o materiales referidos en el literal b).

El tribunal competente podrá solicitar al presunto infractor, que proporcione la información que tuviera sobre las personas que hubiesen participado en la producción o comercialización de los productos de la presunta infracción y sobre los medios de producción y los circuitos de distribución de esos productos o servicios; así como la identificación de terceros involucrados en su producción y distribución y sus canales de distribución, para proporcionarle esta información al titular del derecho”.

Art. 31.- Refórmase el Art. 93, de la manera siguiente:

“DECOMISO DE LOS PRODUCTOS E INSTRUMENTOS DE LA INFRACCIÓN

Art. 93.- Las medidas precautorias que deban aplicarse en la frontera se ejecutarán por las autoridades de aduanas al momento de la importación,

exportación o movimiento en tránsito de los productos, instrumentos o materiales objeto de la infracción.

Los productos que ostenten marcas o signos distintivos ilícitos, el material de publicidad que haga referencia a esas marcas o a esos signos y los instrumentos o materiales que han servido para cometer una infracción, serán retenidos o decomisados por las autoridades competentes de aduanas o de la policía, en espera de los resultados del proceso correspondiente.

La autoridad aduanera o la policía quedarán eximidos de toda responsabilidad en el ejercicio de la potestad establecida en el presente artículo, salvo que se probare que actuaron de mala fe”.

Art. 32.- Refórmase el Art. 95, de la manera siguiente:

“PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Art. 95.- Toda acción civil en contra de una infracción de los derechos conferidos por la presente ley, prescribirá a los cinco años contados desde que se cometió por última vez la infracción”.

Art. 33.- Sustitúyese el Art. 96, por el siguiente:

“MEDIDAS EN FRONTERAS

Art. 96.- El titular del derecho podrá solicitar al tribunal competente que suspenda la importación, exportación o movimiento en tránsito de mercancías de marcas presuntamente falsificadas o confusamente similares, debiendo presentar pruebas suficientes que demuestren a satisfacción del tribunal competente, que existe una presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca información suficiente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular del derecho, de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad. El requisito de proveer suficiente información no deberá disuadir el recurso a estos procedimientos.

El tribunal competente podrá requerir al titular del derecho, que inicie procedimientos para la suspensión, que rinda caución razonable que sea

suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. El monto de la caución no deberá disuadir el poder recurrir a estos procedimientos. Dicha caución podrá tomar la forma de un instrumento emitido por un proveedor de servicios financieros para mantener al importador o dueño de la mercadería importada libre de toda pérdida o lesión resultante de cualquier suspensión del despacho de mercancías en el supuesto que el tribunal competente determine que el artículo no constituye una mercancía infractora.

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

Las medidas en frontera podrán ser ordenadas de oficio con respecto a la mercancía importada, exportada o en tránsito, que se sospeche que infringe un derecho de propiedad intelectual, sin requerir solicitud formal por parte del titular del derecho o por parte de un particular.

En los casos en que se fije un cargo por solicitud o almacenaje de la mercadería, en relación con medidas en frontera para la observancia de un derecho de propiedad intelectual, el cargo no deberá ser fijado en un monto que disuada el recurso a tales medidas”.

Art. 34.- Refórmase el epígrafe del Art. 97, de la manera siguiente:
“DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE MERCANCÍAS EN FRONTERAS”

Art. 35.- Refórmase el epígrafe del Art. 98, de la manera siguiente:
“DERECHO DE INSPECCIÓN E INFORMACIÓN EN LOS CASOS DE MEDIDAS EN FRONTERA”

Art. 36.- Refórmase el Art. 99, de la manera siguiente:
“MEDIDAS CONTRA PRODUCTOS FALSOS

Art. 99.- El tribunal competente ordenará la destrucción de las mercaderías que haya determinado son falsificadas, a menos que el titular

del derecho consienta en que se disponga de ellas de otra forma. Las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y ésta ya no sea identificable con la marca removida. La simple remoción de la marca adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales. En ningún caso se permitirá la exportación de las mercancías falsificadas decomisadas por las autoridades aduanales, ni que se sometan a un procedimiento aduanero distinto, salvo en circunstancias excepcionales”.

Art. 37.- Reformase el Art. 104, de la manera siguiente:

“Art. 104.- La administración de la propiedad industrial para los efectos de la presente ley, estará a cargo del Registro, que es una dependencia del Centro Nacional de Registros. El Registro será dirigido por un Director que sea Abogado y Notario, o profesional de cualquier otra rama; y contará también con Registradores Auxiliares que sean Abogados y Notarios”.

Art. 38.- Sustitúyese el Art. 113, por el siguiente:

“TRIBUNALES COMPETENTES

Art. 113.- Mientras no se creen los Tribunales Judiciales Especiales con jurisdicción en materia de Propiedad Intelectual, los tribunales competentes a que se refiere esta ley, son los Tribunales Judiciales que tienen jurisdicción en materia mercantil, quienes procederán en juicio sumario.

Las medidas precautorias también podrán ser dictadas por los tribunales competentes en procesos judiciales por infracciones penales”.

Art. 39.- Intercálase entre los Arts. 113 y 114, el Art. 113-A, de la manera siguiente:

“NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET

Art. 113-A.- Tratándose de la piratería cibernética de marcas, la entidad nacional administradora del dominio de nivel superior de código de país, deberá contar con procedimientos para resolución de controversias

basados en los principios establecidos en las Políticas Uniformes de Resolución de Controversias en materia de Nombres de Dominio.

Además dicha entidad deberá proporcionar acceso público en línea a una base de datos confiable y precisa con información de contacto para los registrantes de nombres de dominio. Respecto a la información que publique la entidad administradora del dominio de nivel superior del código de país, deberá observar las disposiciones legales relativas a la protección de la privacidad de los registrantes”.

Art. 40.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALÓN AZUL, PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil cinco.

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA
PRESIDENTE

JOSÉ MANUEL MELGAR HENRÍQUEZ
PRIMER VICEPRESIDENTE

JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ
TERCER VICEPRESIDENTE

MARTA LILIAN COTO VDA. DE CUÉLLAR
PRIMERA SECRETARÍA

JOSÉ ANTONIO ALMENDÀRIZ RIVAS
TERCER SECRETARIO

ELVIA VIOLETA MENJÌVAR ESCALANTE
CUARTA SECRETARÍA