
DECRETO N° 358

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

- I.- Que el artículo 103 de la Constitución reconoce a las personas naturales y jurídicas el derecho a la propiedad intelectual y artística, la que será regulada según las condiciones establecidas en la ley;
- II.- Que mediante Decreto Legislativo N° 868, de fecha 6 de junio de 2002, publicado en el Diario Oficial N°125, Tomo N° 356, del 8 de julio de ese mismo año, se emitió la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la que tiene por objeto regular la adquisición, mantenimiento, protección, modificación y licencias de marcas, expresiones o señales de publicidad comercial, nombres comerciales, emblemas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, así como la prohibición de la competencia desleal en tales materias;
- III.- Que una protección efectiva de la propiedad intelectual otorga herramientas que dinamizan el desarrollo local, a través de mecanismos que garantizan calidad de los productos y reconocen el valor cultural y tradicional de los procesos productivos;
- IV.- Que con el fin de armonizar la legislación vigente con los compromisos adquiridos por medio de tratados internacionales y garantizar que la legislación en materia de propiedad intelectual comprenda en sus regulaciones los estándares de protección que establece el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el cual conforma el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, se hace necesario introducir modificaciones a la referida Ley.

POR TANTO,

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

DECRETA las siguientes:

REFORMAS A LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Art. 1.- Sustitúyese el Art. 2, por el siguiente:

“Conceptos Utilizados

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

- a) Signo distintivo: Cualquier signo que constituya una marca, una expresión o señal de

publicidad comercial, un nombre comercial, un emblema, una indicación geográfica o una denominación de origen;

- b) Signo distintivo notoriamente conocido: Un signo distintivo conocido por el sector idóneo del público o en los círculos empresariales afines al mismo, como perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del mismo;
- c) Signo distintivo famoso: Aquel signo distintivo que es conocido por el público en general, en el país o fuera de él;
- d) 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;
- e) Marca Colectiva: Una marca cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca con base en un reglamento;
- f) 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;
- g) Expresión o Señal de Publicidad Comercial: Toda palabra, leyenda, anuncio, lema, frase, oración, 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 uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos;
- h) Nombre Comercial: Un signo denominativo o mixto con el cual se identifica y distingue a una empresa o a sus establecimientos;
- i) Emblema: Un signo figurativo, simbólico o alegórico que identifica y distingue a una empresa o a sus establecimientos;
- j) Indicación Geográfica: Todo nombre geográfico, designación, imagen o signo que identifica 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;
- k) Denominación de Origen: Una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, usada para designar un producto originario de ellos, cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y los factores humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por una denominación que, sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a un área geográfica determinada cuando es usada en relación con productos originarios de tal área;

- l) Convenio de París: El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito el 20 de marzo de 1883, revisado últimamente en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979;
- m) Registro: Registro de la Propiedad Intelectual."

Art. 2.- Sustitúyese el literal h), del Art. 9, por el siguiente:

- "h) Si el signo fuere susceptible de causar confusión con una indicación geográfica o una denominación de origen protegida o cuya protección haya sido solicitada con anterioridad a la solicitud de la marca;"

Art. 3.- Sustitúyese el inciso final, del Art. 10, por el siguiente:

"Los solicitantes podrán gestionar ante el Registro, por sí o por medio de mandatario que sea abogado de la República y que no se encuentre dentro de las inhabilidades a que hace referencia el Art. 67 del Código Procesal Civil y Mercantil."

Art. 4.- Refórmase el inciso tercero, del Art. 14, de la siguiente manera:

"Si la marca solicitada fuere idéntica o semejante a otra marca o signo distintivo que se encuentre en trámite de registro, de conformidad a lo establecido en los literales a), b) y h) del Art. 9 de esta Ley, el Registro dictará providencia, dejándola en suspenso hasta que se resuelva la que se está tramitando. Si la resolución que recayere sobre ésta fuere negativa, la solicitud declarada en suspenso, se tramitará de conformidad con esta Ley, reconociéndole la prelación señalada en el inciso segundo del Art. 5 de la presente Ley."

Art. 5.- Sustitúyese en el Título VI, el epígrafe de su Capítulo I, por el siguiente:

"CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES"

Art. 6.- Sustitúyese el Art. 64, por el siguiente:

"Utilización de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen

Art. 64.- Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen no podrán usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen o medio geográfico del producto o servicio o cuando su uso dé lugar a probabilidad de inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio.

Tampoco se permitirá la utilización en el comercio, aun cuando se indique el origen verdadero del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones, tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otros análogos.

No se impedirá el uso continuado y similar de una indicación geográfica particular en relación con bienes o servicios por cualquier persona salvadoreña o domiciliada en el país que han utilizado esa indicación geográfica de buena fe y de manera continua con respecto a los mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio de la República en la fecha establecida por tratados internacionales de los cuales El Salvador sea parte.”

Art. 7.- Sustitúyese el Art. 65, por el 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 o denominación de origen que dé lugar a probabilidad de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de tales productos o servicios.”

Art. 8.- Sustitúyese en el Título VI, el epígrafe de su Capítulo II, por el siguiente:

“CAPITULO II

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO”

Art. 9.- Sustitúyese el Art. 67, por el siguiente:

“Registro de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen

Art. 67.- La protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en el país nace de su inscripción en el Registro.

El Estado de El Salvador será el titular de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen nacionales. La titularidad de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que sean registradas en el país será determinada por lo establecido en la ley que rige en el país de procedencia.

Uno o varios productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la indicación o denominación, podrán solicitar su registro, ya sea en forma personal o por medio de cualquier tipo de asociación. Igual facultad tendrán las autoridades públicas competentes.

Los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, así como las autoridades competentes extranjeras, podrán solicitar el registro de denominaciones de origen o indicaciones geográficas extranjeras, siempre que éstas se encuentren protegidas en el país de origen.”

Art. 10.- Sustitúyese el Art. 68, por el siguiente:

“Prohibiciones para el Registro

Art. 68.- No podrá registrarse como indicación geográfica o denominación de origen un signo:

-
- a) Que no sea conforme a las definiciones de indicación geográfica o de denominación de origen contenidas en el Art. 2 de la presente Ley, según corresponda;
 - 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 concededores 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.

Podrá registrarse una indicación geográfica o una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá al nombre genérico o expresión empleados."

Art. 11.- Sustitúyese el Art. 69, por el siguiente:

"Solicitud de Registro

Art. 69.- La solicitud de registro de una indicación geográfica o denominación de origen indicará:

- a) Designación de la autoridad a la que se dirige;
- b) El nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante o de los solicitantes, con indicación del lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o fabricación;
- c) El nombre, nacionalidad y domicilio del representante legal, si lo hubiere
- d) La indicación geográfica o denominación de origen cuyo registro se solicita;
- e) La zona geográfica de producción a la cual se refiere la indicación geográfica o denominación de origen;
- f) Los productos para los cuales se usa la indicación geográfica o denominación de origen;
- g) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos para los cuales se usa la indicación geográfica o denominación de origen;
- h) Indicación concreta de lo que se pide;
- i) Dirección exacta o dirección electrónica para ser notificados, o si puede notificarse por tablero; y,
- j) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa o electrónica en su caso del solicitante o

solicitantes.

Cuando se trate de una indicación geográfica o denominación de origen extranjera, independientemente del sistema de protección en su lugar de origen, la solicitud deberá de acompañarse de una certificación del registro o prueba que acredite su protección en el lugar de origen emitida por la autoridad que concedió dicho registro u otorgó su protección, la que estará exenta de todo requisito de legalización, de acuerdo a lo establecido en los convenios y tratados internacionales de los que El Salvador es parte.

Si la documentación a la que se refiere el inciso anterior expresare la información a los que se refieren los literales e), f) y g) del presente artículo, podrá omitirse esta información en la solicitud. Cuando un mismo titular extranjero tuviere varias indicaciones geográficas o denominaciones de origen, una sola solicitud incluirá a todas, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en los literales b), d), e), f) y g) del presente artículo, para cada una de las indicaciones o denominaciones solicitadas.

La solicitud de registro devengará la tasa establecida, la cual se aplicará por cada indicación geográfica o denominación de origen solicitada."

Art. 12.- Sustitúyese el Art. 70, por el siguiente:

"Procedimiento de Registro

Art. 70.- La solicitud de una indicación geográfica o denominación de origen se examinará con el objeto de verificar:

a) Los elementos que justifiquen:

- i) El vínculo entre una cualidad determinada, la reputación u otra característica del producto y el origen geográfico, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, literal "j" o según el caso;
- ii) El vínculo entre la calidad o las características del producto y el medio geográfico, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, literal "k".

b) Que se cumplen los requisitos del artículo 69 de la presente Ley; y,

c) Que la indicación o denominación cuyo registro se solicita, no está comprendida en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 68, inciso primero de la presente Ley.

Los procedimientos relativos al examen, publicación, oposición y al registro de la indicación geográfica o denominación de origen, se regirán por las disposiciones sobre el registro de las marcas, contenidas en el Título II de esta Ley. Cuando la solicitud abarcare más de una indicación geográfica o denominación de origen, podrá realizarse una sola publicación que las contenga a todas."

Art. 13.- Sustitúyese el Art. 71, por el siguiente:

"Otorgamiento del Registro

Art. 71.- La resolución por la cual se concede el registro de una indicación geográfica o una denominación de origen y la inscripción correspondiente, indicarán:

- a. La zona geográfica delimitada de producción, cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la indicación o denominación;
- b. Los productos a los cuales se aplica la indicación geográfica o denominación de origen; y,
- c. Las cualidades o características esenciales de los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen, salvo en los casos en que por la naturaleza del producto o por alguna otra circunstancia no fuere posible precisar tales características.

En el caso de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen extranjeras, los operadores establecidos en la zona geográfica delimitada tendrán derecho a utilizar el nombre, siempre que el producto cumpla con las especificaciones correspondientes y se someta al sistema de control emitido para tal efecto por las entidades públicas o privadas del país de origen que las administran. Dicho derecho de utilización no estará supeditado al registro previo del usuario ante el registro de propiedad intelectual.

Las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen, o aquellas designadas al efecto, dispondrán de los mecanismos que permitan un control efectivo del uso de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen protegida.”

Art. 14.- Sustitúyese el Art. 72, por el siguiente:

“Duración y Modificación del Registro

Art. 72.- El Registro de una indicación geográfica o una denominación de origen, tendrá duración indefinida y estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron.

El registro de una indicación geográfica o denominación de origen podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambiare alguno de los puntos referidos en el artículo 71, inciso primero y se sujetará al procedimiento previsto para el registro de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen, en cuanto corresponda.

La modificación del registro devengará la tasa establecida.”

Art. 15.- Sustitúyese el Art. 73, por el siguiente:

“Autorización de Uso

Art. 73.- Las personas naturales o jurídicas interesadas en utilizar una indicación geográfica o una denominación de origen, deberán solicitar al Órgano de Administración la respetiva autorización de uso, de conformidad a los requisitos y procedimientos establecidos en el Reglamento de Uso y Administración.

La autorización para usar una denominación de origen tendrá un plazo de vigencia de diez años,

contados a partir de la fecha en que se otorgue y podrá renovarse por períodos iguales.”

Art. 16.- intercálanse entre los Arts. 73 y 74, los Arts. 73-A, 73-B, 73-C, 73-D y 73-E, de la siguiente manera:

“Reglamento de Uso y Administración

Art. 73-A.- La solicitud de registro de una indicación geográfica o una denominación de origen deberá acompañarse del reglamento de uso y administración, el cual deberá contener al menos:

- a. Los requisitos que los productores, fabricantes o artesanos deben cumplir para obtener la autorización de uso y el procedimiento aplicable a las solicitudes respectivas;
- b. Los derechos y obligaciones de las personas autorizadas a utilizar una indicación geográfica o una denominación de origen;
- c. La zona geográfica delimitada de producción, cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la indicación o denominación;
- d. Los productos a los cuales se aplica la indicación geográfica o denominación de origen;
- e. Las cualidades o características esenciales de los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen, salvo en los casos en que por la naturaleza del producto o por alguna otra circunstancia no fuere posible precisar tales características;
- f. Los mecanismos de control que se aplicarán para asegurar el uso debido de la indicación geográfica o denominación de origen;
- g. El diseño a ser usado en los productos designados con la indicación geográfica o denominación de origen, si lo hubiere;
- h. Las sanciones aplicables por el uso indebido o no autorizado de la indicación geográfica o denominación de origen; e,
- i. La conformación, funciones y demás atribuciones del Órgano de Administración, que no están reguladas en la Ley.

La solicitud de registro de una indicación geográfica o denominación de origen que no sea acompañada por el reglamento de uso y administración, no será denegada y tendrá un plazo de seis meses contados a partir de la presentación de la solicitud de registro para cumplir con dicho requisito.”

“Órgano de Administración

Art. 73-B.- El Órgano de Administración será una entidad colegiada y mixta conformada por representantes de los productores, fabricantes o artesanos y el Órgano Ejecutivo, en los Ramos de Economía; y de Agricultura y Ganadería y el Centro Nacional de Registros.

El Órgano de Administración será el responsable de la administración, la defensa, la promoción y el control de las indicaciones geográficas o de las denominaciones de origen, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Uso y Administración.

El Director o Presidente del Órgano de Administración ejercerá las atribuciones que ésta o cualquier otra ley, así como el Reglamento de Uso y Administración le señalen, que sean necesarias para la administración, buena dirección y defensa de la indicación geográfica o denominación de origen."

"Suspensión de la Autorización de Uso

Art. 73-C.- A solicitud de un interesado o de oficio, el Órgano de Administración podrá suspender la autorización de uso concedida, previa audiencia, a alguno de sus beneficiarios, por usarla de manera contraria a lo establecido en el Reglamento de Uso y Administración."

"Cancelación de la Autorización de Uso

Art. 73-D.- La autorización de uso de una indicación geográfica o denominación de origen puede ser cancelada, previa audiencia, en los siguientes casos:

- a) Vencimiento del periodo de vigencia de la autorización, sin que se hubiera renovado;
- b) Renuncia voluntaria del titular de la autorización;
- c) Cuando el uso por un productor, fabricante o artesano amenace o cause desprestigio a la indicación geográfica o denominación de origen; y,
- d) Por las demás razones establecidas en el Reglamento de Uso y Administración."

"Imposibilidad de Declarar Genérica

Art. 73-E.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Ley, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen."

Art. 17.- Sustitúyese el Art. 74, por el siguiente:

"Anulación del Registro

Art. 74.- A petición de cualquier persona interesada, el tribunal competente declarará la nulidad del registro de una indicación geográfica o denominación de origen, cuando se demuestre que ella está comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en el Art. 68 de esta Ley.

A solicitud de cualquier persona interesada, el tribunal competente cancelará el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, cuando se demuestre que la indicación o 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. 18.- Sustitúyese el literal b), del Art. 109, por lo siguiente:

“b) Por solicitud de registro de un nombre comercial, emblema, expresión o señal de publicidad comercial, indicación geográfica o denominación de origen \$CA 75.00.”

Art. 19.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecinueve días del mes de abril de dos mil trece.

OTHON SIGFRIDO REYES MORALES,
PRESIDENTE.

ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRIGUEZ,
PRIMER VICEPRESIDENTE.

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,
SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

JOSE FRANCISCO MERINO LOPEZ,
TERCER VICEPRESIDENTE.

FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURAN,
CUARTO VICEPRESIDENTE.

ROBERTO JOSE d'AUBUISSON MUNGUIA,
QUINTO VICEPRESIDENTE.

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA,
PRIMERA SECRETARIA.

CARMEN ELENA CALDERON SOL DE ESCALON,
SEGUNDA SECRETARIA.

SANDRA MARLENE SALGADO GARCIA,
TERCERA SECRETARIA.

JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
CUARTO SECRETARIO.

IRMA LOURDES PALACIOS VASQUEZ,
QUINTA SECRETARIA.

MARGARITA ESCOBAR,
SEXTA SECRETARIA.

FRANCISCO JOSE ZABLAH SAFIE,
SEPTIMO SECRETARIO.

REYNALDO ANTONIO LOPEZ CARDOZA,
OCTAVO SECRETARIO.

Casa Presidencial: San Salvador, a los dos días del mes de mayo del año dos mil trece.

PUBLIQUESE,

Carlos Mauricio Funes Cartagena,
Presidente de la República.

José Armando Flores Alemán,
Ministro de Economía.

D. O. N° 81
Tomo N° 399
Fecha: 6 de mayo de 2013

SV/ielp
30-05-2013