

## REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. INCIDENCIA DEL CAFTA-DR

*Dr. Guy José Bendaña-Guerrero*  
Abogado y Catedrático de Propiedad Intelectual  
guybengu@ibw.com.ni

**Resumen:** El presente artículo investigativo brinda al lector un estudio de las reformas y adiciones realizadas a la ley de marcas y otros signos distintivos de Nicaragua por la incidencia del CAFTA-DR, especialmente en lo que refiere a la equiparación de la indicación geográfica con la denominación de origen, la inclusión de los signos sonoros y olfativos como signos que pueden constituir marcas, entre otros cambios trascendentales en esta materia.

**Summary:** This research article provides the reader a study of the Changes or Amendments made to the Trademark Law and other distinctive signs in Nicaragua influenced by CAFTA-DR, especially in the issue related to equalizing the geographic location with its original denomination, the addition of sound and smelling signs as mark builders among other significant changes in the field.

**Palabras clave:** Marcas / CAFTA-DR / reforma / signos distintivos/ Nicaragua

**Key words:** Trademarks / CAFTA-DR / amendment / distinctive signs / Nicaragua

**Tabla de Contenido:** I. **Objetivos de las reformas y adiciones.** II. **Disposiciones reformadas o adicionadas de la ley de marcas y otros signos distintivos (L.M.);** 1. *Equiparación de la indicación geográfica con la denominación de origen,* 2. *Inclusión de los signos sonoros y olfativos en la lista de signos que pueden constituir marcas,* 3. *Reforma respecto a la oportunidad de presentar pruebas en el trámite de oposición,* 4. *Derecho a impedir el uso de signos idénticos o similares,* 5. *Licencia de uso de la marca. Inscripción facultativa,* 6. *Autoridad competente y procedimiento para la cancelación del registro por falta de uso de la marca,* 7. *Causales de irregistrabilidad de las señales de publicidad comercial,* 8. *Aplicabilidad al nombre comercial de los procedimientos establecidos para las marcas,* 9. *Registro de las denominaciones de origen,* 10. *Prohibiciones de registro de las denominaciones de origen,* 11. *Procedimiento de registro de las denominaciones de origen,* 12. *Anulación o cancelación del registro de las denominaciones de origen,* 13. *Recursos,* 14. *Tasas marcarias,* 15. *Requisitos de las sentencias judiciales y resoluciones administrativas,* 16. *Medidas en acción por infracción,* 17. *Cálculo*



*de la indemnización por daños y perjuicios, 18. Pagos de costas, honorarios de abogados y peritos, 19. Sanciones penales por infracción. Decomisos. Acción contra los delitos tipificados. Artículos de la ley n° 580 derogados por el Código Penal, 20. Facultad del Registrador o del funcionario a quien delegue de efectuar mediaciones, 21. Garantías y condiciones en caso de medidas cautelares, 22. Disposición transitoria de la ley 580, 23. Aspectos de la L.M. que no ameritaron ser reformados.*

## **I. Objetivos de las reformas y adiciones**

La ley de marcas y otros signos distintivos (ley n° 380), fue reformada y adicionada por la ley n° 580, de fecha 21 de marzo de 2006, publicada en la Gaceta, diario oficial, n° 60, de fecha 24 de marzo de 2006.

El principal objetivo de estas reformas y adiciones, fue el de adecuar ambas leyes a las disposiciones del CAFTA-DR. Sin embargo, se aprovechó la oportunidad para corregir algunos errores.

Posteriormente, el Código Penal vigente derogó el art. 102 de la ley de marcas y otros signos distintivos y los artículos 19, 20 y 21 de la ley n° 580 y estableció el art. 255, que tipifica el delito de utilización comercial ilícita de marcas y otros signos distintivos.

## **II. Disposiciones reformadas o adicionadas de la ley de marcas y otros signos distintivos (L.M.)**

### *1. Equiparación de la indicación geográfica con la denominación de origen.*

El artículo 1 de la ley n° 580 reformó la definición de indicación geográfica para equipararla a la de denominación de origen, también definida en el art. 2 de la L.M.

Antes de la reforma la L.M. definía la indicación geográfica así:

“Nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca a un país, una región, una localidad o un lugar determinado.”

Como puede observarse tal definición no hace referencia a productos, ni a las características de éstos.

La nueva definición de indicación geográfica, contenida en el art. 1 de la ley 580, concuerda con el art. 15.3.1 del CAFTA-DR y es prácticamente idéntica a la de denominación de origen:



“Indicación Geográfica: Indicación que identifica a un producto como originario de un país, de una región o localidad, o un lugar determinado, cuya calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores humanos y naturales. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica.”

Definición de denominación de origen (art. 2 L.M.):

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

Existe en la actualidad la tendencia a equiparar ambas figuras en las legislaciones europeas<sup>94</sup>, posiblemente por influencia del acuerdo sobre los ADPIC (arts. 23 y 24). Incluso, la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual) ha acogido esta equiparación:

Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción, y están sometidos a factores locales específicos como el clima y el terreno. El hecho de que un signo desempeñe la función de indicación geográfica depende de la legislación nacional y de la percepción que tengan de ese signo los consumidores. Las indicaciones geográficas pueden utilizarse para una amplia gama de productos agrícolas como, por ejemplo, “Toscana” para el aceite de oliva producido en esa región italiana (indicación geográfica protegida, por ejemplo, en Italia, en virtud de la ley n<sup>o</sup> 169 de 5 de febrero de 1992), o “Roquefort” para el queso producido en Francia (indicación protegida, por ejemplo, en la Unión Europea, en virtud del reglamento CE N<sup>o</sup> 2081/92, y en los Estados Unidos, en virtud del registro de la marca de certificación US N<sup>o</sup> 571.798)<sup>95</sup>.

94 Véase el Reglamento Comunitario n<sup>o</sup> 2081/92 que permite obtener el registro en la Comisión Europea de indicaciones geográficas.

95 Véase [http://www.wipo.int/about-ip/es/about\\_geographical\\_ind.html](http://www.wipo.int/about-ip/es/about_geographical_ind.html)



Un problema que podría plantearse es en torno a la aplicación del segundo párrafo del art. 3 de la L.M., tal como aparece en la reforma:

*“Una marca será susceptible de constituir una indicación geográfica nacional o extranjera, siempre que distinga los productos o servicios a los cuales se aplique, y que su empleo no sea susceptible de causar un riesgo de confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios a los cuales se aplicará la marca, ni una probabilidad de confusión con una indicación geográfica previamente protegido respecto de esos productos o servicios, o un aprovechamiento injusto del prestigio de esa indicación geográfica.”<sup>96</sup>*

Esta disposición está en concordancia con la definición de indicación geográfica anterior a la reforma, porque permite el registro de una marca que consista en un nombre geográfico nacional o extranjero, con los demás requisitos señalados en dicho párrafo. En consecuencia, surge la duda de su aplicación por la equiparación de la indicación geográfica con la denominación de origen de conformidad con la reforma.

El legislador no paró mientes en este factor cuando reformó este artículo.

Sin embargo, considero que siempre será posible registrar los nombres geográficos que no tengan las características que contempla la actual definición de indicación geográfica.

## *2. Inclusión de los signos sonoros y olfativos en la lista de signos que pueden constituir marcas*

De conformidad con el art. 2 ley 580, se amplió la lista de los signos que pueden constituir marcas contenida en el primer párrafo del art. 3 de la L.M. para incluir los sonoros y los olfativos:

“Artículo 3. Signos que pueden constituir marca. 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, sonidos, y otros signos perceptibles, tales como los olores. Podrán asimismo

<sup>96</sup> Art. 15.3.1. CAFTA-DR. “Para los efectos de este artículo, las indicaciones geográficas son aquellas indicaciones que identifican a un producto como originario del territorio de una parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica.”



consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.<sup>97</sup>”

Algunos abogados, que ejercen en el campo marcario, piensan que esta reforma no era necesaria, toda vez que la marca es definida en el art. 2 de la L.M. como “Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios.” Esta amplia definición acoge entre los signos distintivos no sólo los sonidos y los olores, sino también las que se perciban por el tacto.

Es necesario reglamentar la cantidad de muestras de este tipo de marcas y la forma de su publicación y de acceso de los interesados a tales muestras. Por ejemplo, el Proyecto de reforma al reglamento de la L.M. dispone lo siguiente:

“Cuando la marca consista en un olor, el solicitante deberá depositar diez muestras de la marca de, al menos 20 cc cada una, las cuales estarán a disposición de los interesados para efectos de oposición. Tanto en la solicitud de registro como en el aviso, de ser posible, se pondrá la fórmula química y se describirá el olor.

Si la marca consiste en un sonido, el solicitante deberá acompañar con la solicitud una copia del sonido fijada en un disco compacto, la cual estará a disposición de los interesados para efectos de oposición. Tanto en la solicitud de registro como en el aviso, de ser posible, se pondrán las notas musicales del sonido.”

### *3. Reforma respecto a la oportunidad de presentar pruebas en el trámite de oposición*

El art. 3 de la ley n° 580, reformó el segundo párrafo del art. 16 de la L.M. con la finalidad de llenar un vacío que ya estaba contemplado en el tercer párrafo del art. 27 del reglamento de la L.M., respecto la oportunidad en que debe presentar las pruebas el solicitante del registro de una marca contra la cual se haya presentado una oposición. En esta reforma no tuvo incidencia el CAFTA-DR, porque la L.M. está en armonía con el art. 15.2.6 de este tratado, que se refiere a lo que debe contener un sistema para el registro de las marcas.

---

#### 97 Artículo 15. 2: Marcas

Cada Parte dispondrá que las marcas incluirán las marcas colectivas, de certificación, y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas. Una indicación geográfica puede constituir una marca en la medida que dicha indicación geográfica consista en algún signo o combinación de signos que permita identificar a un producto o servicio como originario del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. (CAFTA-DR).



El mencionado párrafo fue reformado así:

“Si las pruebas no se acompañaron con la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la oposición. Esto mismo se observará respecto a la contestación de la oposición.”

#### *4. Derecho a impedir el uso de signos idénticos o similares*

El primer párrafo del art. 26 L.M. fue reformado por el art. 4 de la ley n° 580. Se armoniza con el art. 15.2.3 CAFTA-DR:

“Artículo 26. Derechos Exclusivos. El titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluyendo una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión. Gozará del derecho de ejercer 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:<sup>98</sup>”

Considero que este párrafo, antes de su reforma, estaba en armonía con la citada disposición del DR-CAFTA, por lo que no era necesario reformarlo.

#### *5. Licencia de uso de la marca. Inscripción facultativa*

El art. 5 ley n° 580 reformó el segundo párrafo del art. 32 L.M. Se armoniza con el art. 15.2.10 del CAFTA-DR. las grandes compañías, que son las que más licencias de uso otorgan, se economizan los costos de inscripción de éstas.

“Las licencias de uso podrán ser inscritas en el Registro para efectos de divulgación.”

---

98 3. Cada Parte establecerá que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para bienes o servicios relacionados con los bienes y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluyendo una indicación geográfica, para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión. (art. 15.2.3 CAFTA-DR).



Antes de la reforma este párrafo establecía que:

“La licencia de uso tendrá efectos legales frente a terceros desde la fecha en que se solicite su inscripción ante el Registro.”

No obstante la reforma, es aconsejable inscribir las licencias para los efectos de probar el uso de la marca por el licenciataria, de conformidad con lo preceptuado en el tercer párrafo del art. 37 L.M. que dice:

“El uso de una marca por un Licenciataria 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.”

#### *6. Autoridad competente y procedimiento para la cancelación del registro por falta de uso de la marca*

El del art. 6 de la ley nº 580 reformó el segundo párrafo del art. 36 L.M. En esta reforma el CAFTA-DR no tuvo incidencia alguna. El objetivo fue liberar al Registro de la propiedad intelectual del conocimiento de las acciones de cancelación de marca por falta de uso, como demandas u opuestas como defensa en una objeción o en un trámite de oposición. Se estableció en la reforma que la autoridad judicial es la competente y el procedimiento es del juicio sumario.

El párrafo quedó reformado de la siguiente así:

“La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá alegarse al contestar una objeción del registro, o en un procedimiento de oposición, cuando la objeción o la oposición se sustentaran en una marca registrada pero no usada conforme a esta ley. La cancelación será resuelta por autoridad judicial competente, a la cual el Registro remitirá los autos para que la acción se radique en sede sumaria.”

#### *7. Causales de irregistrabilidad de las señales de publicidad comercial*

El art. 7 de la ley nº 580 reformó el art. 58 L.M. Tampoco en esta reforma incidió el CAFTA-DR, cuya finalidad fue corregir el error del artículo respecto a los incisos de los arts. 7 y 8 a los que hacía referencia.

El error se debió a que la L.M. se elaboró a partir del Protocolo de modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, pero la numeración de los artículos fue alterada, de manera que este artículo hacía referencia a incisos inexistentes o que no concordaban.



El artículo quedo reformado así:

“Artículo 58. Causales de Irregistrabilidad. Las expresiones o señales de publicidad comercial serán irregistrables en los siguientes casos:

- a) Que quedaran comprendidas en algunas de las disposiciones previstas en los incisos b), c), e), h), i), j), k), l), n), o), del artículo 7 de esta Ley.
- b) Sean iguales o similares a otra marca que ya estuviese registrada, solicitada para registro o en uso por un tercero.
- c) Que incluyan un signo distintivo ajeno sin la debida autorización.
- d) Aquellas cuyo uso en el comercio sea susceptible de crear confusión respecto a los productos, servicios, empresa o establecimiento de un tercero o que quedaran comprendidas en algunas de las prohibiciones previstas en los incisos e), f), g), i) del Artículo 8 de la presente Ley.
- e) Aquellas cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.”

#### *8. Aplicabilidad al nombre comercial de los procedimientos establecidos para las marcas*

El primer párrafo del art. 64, antes de ser reformado por el art. 8 de la ley n° 580, erróneamente establecía que el registro de un nombre comercial, así como la modificación y la anulación del registro, se efectuarán siguiendo el procedimiento establecido para el registro de las marcas. Es evidente que tal procedimiento, que sin tomar en cuenta la oposición y la oposición, comprende la solicitud, el examen de forma, la publicación, el examen de fondo y la inscripción, es imposible de seguir en una causa contenciosa como una demanda de nulidad del registro de un nombre comercial. Este error fue tomado del Protocolo de modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. De ahí la necesidad de reformar el primer párrafo de este artículo, que quedó así:

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

No hubo incidencia del CAFTA-DR.



### 9. Registro de las denominaciones de origen

El art. 9 de la ley n° 580 reformó el segundo párrafo del art. 71 L.M. Se armoniza con las disposiciones del art. 15.3 del CAFTA-DR.

La reforma eliminó el requisito de reciprocidad para el registro de denominaciones de origen extranjeras y estableció la aplicación de los arts. 2 y 3 del Convenio de París, que consagran el principio del trato nacional.

El párrafo quedó así:

“Los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, así como las autoridades competentes de jurisdicciones extranjeras, que puedan beneficiarse de la aplicación de los artículos 2 y 3 del Convenio de París, podrán solicitar para registro una denominación de origen.”

### 10. Prohibiciones de registro de las denominaciones de origen

El art. 10 de la ley n° 580 adicionó el inciso d) al art. 72 LM para armonizarlo con el art. 15.3.7 CAFTA-DR<sup>99</sup>.

“d) que la denominación es idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro, o que está protegida de cualquier otra manera por esta ley.”

Esta disposición resuelve el problema que se plantea cuando se solicita una denominación idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro, estableciendo que prevalece el derecho anterior sobre la marca.

### 11. Procedimiento de registro de las denominaciones de origen

El art. 11 de la ley n° 580 reformó el segundo párrafo del art. 74 L.M. para armonizarlo con el art. 15.3.6 CAFTA-DR<sup>100</sup>.

<sup>99</sup> *Relación entre Marcas e Indicaciones Geográficas*

7. Cada Parte se asegurará que los fundamentos para denegar la protección o reconocimiento de una indicación geográfica incluirán lo siguiente:

- (a) la indicación geográfica podría ser confusamente similar a una marca objeto de una solicitud o registro pendiente de buena fe; y
- (b) la indicación geográfica podría ser confusamente similar a una marca preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de conformidad con la legislación de la Parte.

100 6. Cada Parte garantizará que las medidas que rigen la presentación de solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, según sea el caso, establezcan claramente los procedimientos para estas acciones. Cada Parte deberá poner a disposición información de contacto suficiente para permitir: (a) al público en general obtener una guía sobre los procedimientos para la presentación de solicitudes o peticiones y el procesamiento de esas solicitudes o peticiones en general;



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

### *12. Anulación o cancelación del registro de las denominaciones de origen*

El art. 12 de la ley nº 580 reformó el segundo párrafo del art. 78 L.M., para armonizarlo con el art. 15.3.6 CAFTA-DR.

“Artículo 78. Anulación o Cancelación del Registro. A pedido de cualquier persona interesada o autoridad 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 artículo 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 artículo 75 de la presente Ley.

En el caso de cancelación o anulación, las disposiciones relativas para el registro de marcas contenidas en los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la presente Ley serán aplicables.”

### *13. Recursos*

El art. 13 de la ley nº 580 reformó el art. 89 L.M.

Antes de la reforma, el recurso de apelación estaba establecido en el art. 89 L.M. y los de revisión, reposición y reforma en el art. 130, cuyo segundo párrafo fue derogado por el art. 25 de la ley nº 580.

Con la reforma se establecieron todos los recursos en el art. 89. Es de notarse que este artículo no sigue los términos establecidos en los arts. 39 a 46 de la ley nº 290, ley de competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo, de fecha 1 de junio de 1998, publicada en la Gaceta, diario oficial, nº 102 del 3 de junio de 1998, sino que tiene sus propios términos.

“Artículo 89. Contra una resolución que dicte el Registro se podrá interponer Recurso de Revisión, Reposición, Reforma o Apelación ante el Registro, dentro

---

y (b) a los solicitantes, peticionarios o sus representantes averiguar el estatus de, y obtener pautas procesales sobre, solicitudes o peticiones específicas.



de un plazo de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución. Del Recurso de Apelación conocerá en segunda instancia el Ministro de Fomento, Industria y Comercio, quien podrá delegar tal conocimiento en el Viceministro o Secretario General. La tramitación y resolución de los Recursos se sujetará a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley.”

#### 14. *Tasas marcarías*

El art. 14 de la ley nº 580 adicionó el art. 95 L.M. para establecer: a) una tasa por la inscripción de cambio de domicilio de los titulares de marcas y b) una reducción del 75% de las tasas para solicitantes con ingresos inferiores a los cuatro mil pesos centroamericanos (dólares).

“Por cambio de domicilio \$CA40.00

Las tasas contempladas en este artículo, se reducirán el 75% si el solicitante es una persona natural y sus ingresos anuales en el año anterior a la presentación de la solicitud hayan sido inferiores a cuatro mil pesos centroamericanos. El Reglamento de la presente ley indicará los documentos que el interesado deberá de acompañar para beneficiarse de esta disposición.”

#### 15. *Requisitos de las sentencias judiciales y resoluciones administrativas*

El art. 15 de la ley nº 580 adicionó el art. 97 bis, en concordancia con el art. 15.11. 3 CAFTA-DR<sup>101</sup>. La publicación de las resoluciones judiciales finales o las decisiones administrativas de aplicación general respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual que establece este artículo del CAFTA-DR, podrá satisfacerse poniendo el documento a disposición del público en Internet.

Respecto a la formulación por escrito de las sentencias, el art. 436 del Código de Procedimiento Civil establece los requisitos necesarios para redactar las sentencias, lo cual implica que se formulen por escrito como lo hacen los jueces y magistrados. También el Registro de la Propiedad Intelectual y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio siempre han formulado por escrito sus resoluciones, siguiendo las directrices del mencionado código.

---

101 3. Cada Parte garantizará que las resoluciones judiciales finales o decisiones administrativas de aplicación general respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual se formularán por escrito y contendrán los elementos de hecho relevantes y los fundamentos legales en que se basan las resoluciones y decisiones. Cada Parte garantizará que dichas resoluciones o decisiones, serán publicadas o, cuando dicha publicación no sea factible, serán puestas a disposición del público de alguna otra manera, en un idioma nacional, de manera que sean accesibles a los gobiernos y titulares de derechos.



“Artículo 97 bis. Las sentencias judiciales definitivas, decisiones o resoluciones administrativas de aplicación general respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, se formularán por escrito y contendrán los elementos de hecho relevantes y los fundamentos legales en que se basan las sentencias, decisiones o resoluciones, de conformidad con el Código de Procedimiento Civil. Dichas sentencias, decisiones o resoluciones, serán publicadas o, cuando dicha publicación no sea factible, serán puestas a disposición del público de alguna otra manera.”

### *16. Medidas en acción por infracción*

El art. 16 de la ley n<sup>o</sup> 580 reformó el art. 98 L.M. para armonizarlo con los arts. 15.11.11 y 15.11.12 del CAFTA-DR<sup>102</sup>.

Los incisos reformados de este artículo son el c), al que básicamente se le agregó el decomiso de todas las evidencias documentales relevantes a la infracción y otros medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción; el e) que establece la destrucción de los productos objeto de la infracción, en

---

102 11. Cada Parte deberá garantizar que:

- (a) sus autoridades judiciales, estén facultadas para ordenar a su discreción la destrucción de las mercancías que se ha determinado que son pirateadas o falsificadas.
  - (b) sus autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que los materiales e implementos que han sido utilizados en la fabricación o creación de dichas mercancías pirateadas o falsificadas sean, sin compensación alguna, prontamente destruidos 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, las autoridades judiciales de la Parte tomarán 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;
  - (c) la donación con fines de caridad de las mercancías de marcas falsificadas y mercancías infractoras de los derechos de autor y derechos conexos no será ordenada por la autoridad judicial sin la autorización del titular del derecho, excepto que en circunstancias apropiadas 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 la mercancía 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.
12. Cada Parte garantizará que en los procedimientos civiles judiciales relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales deberán estar facultadas para ordenar al infractor que proporcione cualquier información que posea respecto a cualquier persona(s) involucradas 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. Cada Parte garantizará que sus autoridades judiciales deberán estar facultadas para imponer sanciones, cuando fuere apropiado, a una parte en un procedimiento que incumpla las órdenes válidas impuestas por dichas autoridades.



lugar de la atribución de propiedad de éstos a favor del actor; el f) al que se le agregó cómo proceder con la destrucción de los productos; el segundo párrafo del inciso g) en el cual se estableció la donación con fines de caridad de las mercancías con marcas falsificadas y finalmente el tercer párrafo del inciso g), en el cual se limitó la facultad del juez para ordenar al demandado a suministrar información solamente como una diligencia para mejor proveer. Este párrafo, como se puede observar, permitía al juez, en cualquier momento del proceso, ordenar al demandado a que suministrara información, razón por la que adecuaba más a la disposición transcrita del CAFTA-DR. Posiblemente los legisladores consideraron que la facultad concedida al juez era demasiado amplia y decidieron limitarla.

“Artículo 98. Medidas en Acción por Infracción. 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 objeto de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción, y de los materiales. Decomiso de todas las evidencias documentales relevantes a la infracción y otros 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 destrucción de los productos objeto de la infracción.
- 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). Dicha destrucción se llevará a cabo sin compensación alguna. En circunstancias excepcionales los materiales o medios referidos en el inciso c) podrán, sin compensación alguna, ser dispuestos fuera de los canales comerciales de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras. Al considerar las solicitudes para dicha destrucción, las autoridades judiciales tomarán 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;
- g) La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.



La donación con fines de caridad de las mercancías de marcas falsificadas no será ordenada por la autoridad judicial sin la autorización del titular del derecho, excepto que en circunstancias apropiadas 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 la mercancía 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.

La autoridad judicial civil, para mejor proveer<sup>103</sup>, podrá ordenar al demandado que proporcione cualquier información que posea respecto a cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de los hechos y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios objeto de la infracción, 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.”

### *17. Cálculo de la indemnización por daños y perjuicios*

El art. 17 de la ley n<sup>o</sup> 580 reformó el art. 99, en concordancia con el 15.11. 7 CAFTA-DR<sup>104</sup>.

103 “Art. 213.- Después de la vista o de la citación para sentencia podrán los Jueces y Tribunales acordar para mejor proveer:

- 1<sup>o</sup> Que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes;
- 2<sup>o</sup> Exigir confesión judicial a cualquiera de los litigantes sobre hechos que estimen de influencia en la cuestión y no resulten probados;
- 3<sup>o</sup> Que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que reputen necesario, o que se amplíen los que ya se hubiesen hecho;
- 4<sup>o</sup> Traer a la vista cualesquiera autos que tengan relación con el pleito;
- 5<sup>o</sup> La inspección personal del objeto de la cuestión;
- 6<sup>o</sup> El informe de peritos;
- 7<sup>o</sup> La comparecencia de testigos que hubieren declarado en el juicio, para que aclaren o expliquen sus dichos oscuros o contradictorios.

Contra esta clase de providencias, no se admitirá recurso alguno, salvo el de responsabilidad, y las partes no tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que las que le concede el Juez o Tribunal.”

Este artículo del Código de Procedimiento Civil fue formado a partir de los Arts. 340 y 166 de los Códigos de Procedimiento Civil de España y Chile. Rompe el principio de justicia rogada en lo civil, en aras del interés superior de esclarecer la prueba. Así mismo, el juez, en presencia de prueba insuficiente, puede buscar otro elemento de convicción en las diligencias para mejor proveer.

104 7. Cada Parte dispondrá que:

- (a) en los procedimientos judiciales civiles relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho:



“Artículo 99. Cálculo de la Indemnización de Daños y Perjuicios. El titular tendrá derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios causados por el infractor de la siguiente manera:

1. Indemnización adecuada para compensar el daño que éste haya sufrido como resultado de la infracción; y
2. Las ganancias del infractor atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños a los que se refiere el párrafo (1) de este artículo.

Al determinar los daños por infracción a los derechos de propiedad intelectual, los jueces deberán considerar, entre otros, el valor del bien o servicio objeto de la infracción, con base en el precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular de derecho.”

### 18. Pagos de costas, honorarios de abogados y peritos

El art. 18 de la ley n<sup>o</sup> 580 adicionó los arts. 99 bis 1 y 99 bis 2, en concordancia con los arts. 15.11.14 (c)<sup>105</sup> y 15.11.16<sup>106</sup> CAFTA-DR.

“Artículo 99 bis 1. El juez, salvo en circunstancias excepcionales, estará facultado para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales relacionados con

- 
- (i) una indemnización adecuada para compensar el daño que éste haya sufrido como resultado de la infracción; y
- (ii) al menos para los casos de infracciones a los derechos de autor y derechos conexos, y falsificación de marcas, las ganancias del infractor atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños a los que se refiere el numeral (i); y
- (b) al determinar los daños por infracción a los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales deberán considerar, *inter alia*, 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 de derecho.
- 105 14. Cada Parte deberá establecer recursos civiles contra los actos descritos en el Artículo 15.5.7 y 15.5.8. Los recursos civiles disponibles deberán incluir al menos:
- (c) pago al titular del derecho, a la conclusión de los procedimientos civiles judiciales, de las costas y gastos procesales y honorarios de abogados razonables por parte de la parte involucrada en la conducta prohibida; y
- (d) la destrucción de dispositivos y productos que se ha determinado que están involucrados en la actividad prohibida, a la discreción de las autoridades judiciales, según lo establecido en los subpárrafos (a) y (b) del párrafo 11.
- 106 16. En el supuesto que las autoridades judiciales u otras autoridades de una Parte nombren expertos, técnicos o de otra naturaleza, en procedimientos civiles relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual y requieran que las partes asuman los costos de tales expertos, la Parte procurará asegurar que tales costos estén estrechamente relacionados, *inter alia*, con la cantidad y naturaleza del trabajo a ser desempeñado y no disuadan de manera irrazonable el recurso a dicha medida.



falsificación de marcas, que el infractor pague al titular de derecho las costas procesales y los honorarios razonables de los abogados.”

“Artículo 99 bis 2. En los casos en que el juez u otra autoridad nombren expertos técnicos o de otra naturaleza, en procedimientos civiles relativos a la observancia de los derechos establecidos en la presente Ley y requieran que las partes asuman los costos de tales 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 recurrir a dichos procedimientos.”

*19. Sanciones penales por infracción. Decomisos. Acción contra los delitos tipificados. Artículos de la ley n° 580 derogados por el Código Penal*

El art. 19 de la ley n° 580 adicionó el literal e) al art. 102 L.M., en concordancia con el art. 15.11.26 (a) CAFTA-DR<sup>107</sup>).

El art. 20 de la ley n° 580 adicionó el art. 102 bis L.M., en concordancia con el art. 15.11.26 (b) (i) CAFTA-DR<sup>108</sup>).

El art. 21 de la ley n° 580 reformó el art. 103 L.M., en concordancia con el art. 15.11.26 (b) (iv) CAFTA-DR<sup>109</sup>).

Estos artículos (19, 20 y 21 de la Ley n° 580), lo mismo que el 102 L.M. fueron derogados por el Código Penal vigente, cuyo artículo 255 dispone lo siguiente:

---

107 Cada Parte establecerá procedimientos y sanciones penales para ser aplicados al menos para los casos de la falsificación dolosa de marcas o de piratería lesiva de derecho de autor o derechos conexos a escala comercial. La piratería lesiva de derecho de autor o derechos conexos a escala comercial incluye la infracción dolosa significativa de derecho de autor y derechos conexos, con el fin de obtener una ventaja comercial o ganancia económica privada, así como la infracción dolosa que no tengan una motivación directa o indirecta de ganancia económica, siempre que se cause un daño económico mayor a una infracción de poco valor. Cada Parte deberá tratar la importación o exportación dolosa de mercancía falsificada o pirateada como una actividad ilegal y establecer sanciones penales en la misma medida que el tráfico o distribución de tales mercancías en el comercio nacional.

108 Específicamente, cada Parte garantizará: sanciones que incluyan penas privativas de libertad o sanciones pecuniarias, o ambas, suficientemente disuasorias de futuras infracciones. Cada Parte establecerá políticas o lineamientos que estimulen la imposición de sanciones por parte de las autoridades judiciales en niveles suficientes para disuadir futuras infracciones;

109 que sus autoridades puedan, al menos en los casos de presunta falsificación de marcas o piratería lesiva de derecho de autor, llevar a cabo investigaciones o tomar otras medidas de observancia de oficio, sin la necesidad de una denuncia formal de un privado o titular de derecho, al menos con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora.



“Artículo 255. Utilización comercial ilícita de marcas y otros signos distintivos. Será sancionado con trescientos a quinientos días multa o prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta delictiva, quien contraviniendo la ley de la materia y sin autorización escrita del titular del derecho, realice cualquiera de los siguientes actos:

- a) La fabricación, venta, almacenamiento, distribución, importación, exportación de productos o servicios que lleven una marca o signo distintivo registrado o una copia servil o imitación de ella, así como la modificación de la misma, si la marca o signo distintivo se emplea en relación con los productos o servicios que distinguen el signo protegido;
- b) La fabricación, reproducción, venta, almacenamiento o distribución de etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan una marca registrada o signo distintivo;
- c) La utilización con fines comerciales de envases, envolturas o embalajes que lleven una marca registrada o signo distintivo con el propósito de dar la apariencia que contienen el producto original; y
- d) La fabricación, venta, almacenamiento o distribución del producto que lleve una indicación geográfica o denominación de origen falsa aun cuando se indique el verdadero origen del producto o se use acompañada de expresiones como “tipo”, “género”, “manera”, “imitación” u otras análogas.”

*20. Facultad del Registrador o del funcionario a quien delegue de efectuar mediaciones*

El art. 22 de la ley n° 580 adicionó el numeral 9) al artículo. 132 L.M. no sólo para mediar en asuntos marcarios, sino también sobre todas las materias sometidas a su conocimiento. Debe entenderse que son las materias que están bajo la administración del Registro de la Propiedad Intelectual.

“9) Efectuar mediaciones, a petición de cualquier parte interesada, sobre todas las materias sometidas a su conocimiento. Esta facultad podrá delegarla en el Registrador Suplente o en otro funcionario del Registro.”



## 21. Garantías y condiciones en caso de medidas cautelares

El art. 23 de la ley n° 580 reformó el art. 144 L.M., en concordancia con los arts.15.11.17<sup>110</sup> y 15.11.18<sup>111</sup> CAFTA-DR).

“Artículo 144. Garantías y condiciones en caso de medidas cautelares. Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su capacidad para actuar, en representación de terceros, en su caso, de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, y presente las pruebas razonablemente disponibles, con el fin de establecer a satisfacción de la autoridad judicial, con un grado suficiente de certidumbre, que el derecho del demandante es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción. La medida no se ordenara si quien la pide no diera caución o garantía suficiente a criterio del juez. Dicha garantía deberá ser razonable y a un nivel que sea suficiente para establecer un monto que disuada de manera irrazonable el poder recurrir a dichos procedimientos.”

Quien pida una medida cautelar respecto de mercancías determinadas deberá dar la información suficiente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular de derecho de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad.”

## 22. Disposición transitoria de la ley 580

Arto. 24 Disposición Transitoria. Las acciones que se hubieren iniciado antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se proseguirán hasta su resolución conforme las disposiciones bajo las cuales se iniciaron.

## 23. Aspectos de la L.M. que no ameritaron ser reformados

- 1) Clasificación del Arreglo de Niza de productos o servicios (arts. 8, incs. a) y b) y 93 L.M. concordante con el art. 15.2.8 CAFTA-DR

---

110 17. Cada Parte deberá actuar en caso de solicitudes de medidas cautelares *inaudita altera parte* y ejecutar dichas medidas en forma expedita, de acuerdo con las reglas de su procedimiento judicial.

111 18.Cada Parte garantizará que sus autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante de una medida precautoria que presente las pruebas que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción, con un grado suficiente de certidumbre, que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, y para no disuadir de manera irrazonable el poder recurrir a dichos procedimientos.



- 2) Sistema electrónico para la solicitud, procesamiento, registro y mantenimiento de marcas (art. 65 del Reglamento L.M., concordante con el art. 15.2.7 CAFTA-DR).
- 3) Aplicación del art. 6 bis del Convenio de París a productos o servicios que no sean similares (art. 8 inc. d) L.M. y 15.2.5 CAFTA-DR)
- 4) Medidas adecuadas para prohibir o anular el registro de una marca idéntica o similar a una marca notoria (arts. 8 inc. d), 34 y 83 L.M.)



