LEY DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY No. 380, LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

LEY N°. 580, aprobada el 21 de marzo del 2006

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 60 del 24 de marzo del 2006

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

I

Que la Constitución Política de Nicaragua en sus artículos 125 a 128 promueve y protege la propiedad intelectual; y establece la obligación del Estado de Nicaragua de apoyar la cultura nacional en todas sus expresiones sean de carácter colectivo o individual.

II

Que la Asamblea Nacional de acuerdo con las facultades establecidas en el numeral 12 del artículo 138 de la Constitución Política, aprobó el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica - Estados Unidos de América - República Dominicana (CAFTA-DR), a través de Decreto A.N. No. 4371, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 199 del 14 de octubre de 2005.

III

Que el Presidente de la República ratificó el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica - Estados Unidos de América - República Dominicana (CAFTA-DR), a través de Decreto Ejecutivo No. 77-2005, publicado en La Gaceta, Diario Oficial del 20 de noviembre de 2005, de acuerdo con las facultades establecidas en el artículo 150 de la Constitución Política.

IV

Que es necesario en los aspectos de Propiedad Intelectual garantizar la implementación de aquellos compromisos inmediatos establecidos en el Capítulo Quince, Derechos de Propiedad Intelectual, derivados del CAFTA-DR en materia de marcas e indicaciones geográficas.

En uso de sus facultades,

HA DICTADO

Fuente: http://www.leybook.com/doc/1039

La siguiente:

LEY DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY No. 380, LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Arto. 1.- Se reforma la definición de Indicación Geográfica contenida en el artículo 2, que se leerá así:

"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.**"**

Arto. 2.- Se reforma el artículo 3, el que se leerá así:

"Arto. 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 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.

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.**"**

Arto. 3.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 16, el que se leerá 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.**"**

Arto. 4.- Se reforma el primer párrafo del artículo 26, el que se leerá así:

"Arto. 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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/1039

geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso de 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;**”**

Arto. 5.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 32, el que se leerá así:

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

Arto. 6.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 36, el que se leerá 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.**”**

Arto. 7.- Se reforma el artículo 58, el que se leerá así:

“Arto. 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.

Arto. 8.- Se reforma el primer párrafo del artículo 64, el que se leerá así:

“Arto. 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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/1039

devengará la tasa establecida. El Registro examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior.”

Arto. 9.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 71, el que se leerá 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.”

Arto. 10.- Adiciónese el literal d) al artículo 72, el que se leerá así:

“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.”

Arto. 11.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 74, el que se leerá así:

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

Arto. 12.- Se reforma el artículo 78, el que se leerá así:

“**Arto. 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.”

Arto. 13.- Se reforma el artículo 89, el que se leerá así:

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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/1039

establecido en el Reglamento de la presente Ley.”

Arto. 14.- Adiciónese al artículo 95 la siguiente tasa y un párrafo final, los que se leerán así:

“Por cambio de domicilio $CA 40.00

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.”

Arto. 15.- Adiciónese el artículo 97 bis, el que se leerá así:

“**Arto. 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.”

Arto. 16.- Se reforma el artículo 98, el que se leerá así:

“**Arto. 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, 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.”

Arto. 17.- Se reforma el artículo 99, el que se leerá así:

“Arto. 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.”

Fuente: http://www.leybook.com/doc/1039

Arto. 18.- Adiciónense los artículos 99 bis 1 y 99 bis 2, los que se leerán así:

"Arto. 99 bis 1. El juez, salvo en circunstancias excepcionales, estará facultado para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales relacionados con falsificación de marcas, que el infractor pague al titular de derecho las costas procesales y los honorarios razonables de los abogados.**"**

"Arto. 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.**"**

Arto. 19.- Adiciónese el literal e) al artículo 102, el que se leerá así:

"e) Importar, almacenar, distribuir, exportar, vender, ofrecer a la venta, tener en su poder, dar en arrendamiento o poner de cualquier otra manera en circulación mercancías falsificadas.**"**

Arto. 20.- Adiciónese el artículo 102 bis, que se leerá así:

"Arto. 102 bis. La autoridad judicial penal estará facultada para ordenar el decomiso de:

1. Las mercancías presuntamente falsificadas.

2. Los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito.

3. Los activos relacionados con la actividad infractora.

4. La evidencia documental relevante al delito.

Los materiales sujetos a decomiso en dicha orden judicial no requerirán ser identificados individualmente siempre y cuando entren en las categorías generales especificadas en la orden.

Las autoridades judiciales penales también estarán facultadas para ordenar:

1) El decomiso de todo activo relacionado con la actividad infractora.

2) El decomiso y destrucción de toda mercancía falsificada, sin compensación alguna al demandado, con el fin de evitar el ingreso en los canales comerciales de las mercancías falsificadas.**"**

Fuente: http://www.leybook.com/doc/1039

Arto. 21.- Se reforma el artículo 103, el que se leerá así:

"Arto. 103.- Acción Contra los Delitos Tipificados. Los delitos previstos en esta Ley son perseguibles de oficio por el Ministerio Público, sin la necesidad de una denuncia formal de un privado o titular de derecho o por denuncia de una persona interesada, incluyendo cualquier entidad u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores, al menos con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora.

La acción penal para perseguir estos delitos es pública y prescribe a los seis años contados desde que se cometió por última vez el delito.**"**

Arto. 22.- Adiciónese el numeral 9) al artículo 132, el que se leerá así:

"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.**"**

Arto. 23.- Se reforma el artículo 144, el que se leerá así:

"Arto. 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.**"**

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.

Arto. 25.- Derogación. Se deroga el segundo párrafo del artículo 130.

Arto. 26.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil seis. **EDUARDO GÓMEZ LÓPEZ**,

Fuente: http://www.leybook.com/doc/1039

Presidente de la Asamblea Nacional. **MARIA AUXILIADORA ALEMAN ZEAS**, Secretaria de la Asamblea Nacional.

Por tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, veintidós de marzo del año dos mil seis. **ENRIQUE BOLAÑOS GEYER**, Presidente de la República de Nicaragua.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/1039