Enlace a Legislación Relacionada

TEXTO CONSOLIDADO, LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

LEY, aprobada el 25 de noviembre de 2021

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 137 del 26 de julio de 2022

Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Empresa, Industria y Comercio

El presente texto contiene incorporadas todas sus modificaciones consolidadas al 25 de noviembre de 2021, de la Ley Nº. 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, aprobada el 14 de febrero de 2001 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 70 del 16 de abril de 2001, y se ordena su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, conforme la Ley Nº. 963, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense, publicada en La Gaceta. Diario Oficial Nº. 203 del 25 de octubre de 2017 y la Ley Nº. 1097, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia Empresa, Industria y Comercio, aprobada el 25 de noviembre de 2021.

LEY Nº. 380

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

En uso de las facultades;

HA DICTADO

La siguiente:

LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 Objeto de la Ley

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

Artículo 2 Definiciones

Autoridad competente: órgano jurisdiccional competente según la legislación nicaragüense.

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.

Emblema: signo figurativo o mixto que identifica a una empresa.

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

Indicación geográfica: 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.

Marca: cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios.

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

Marca de certificación: la aplicada a productos o servicios cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca.

Nombre comercial: signo denominativo que identifica a una empresa o a un establecimiento.

Nombre de dominio: secuencia de signos alfanuméricos que corresponde a una dirección numérica en el Internet o en otra red pública de comunicaciones similar.

Registro: Registro de la Propiedad Intelectual.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

Rótulo: signo visible que identifica a un local comercial determinado.

Signo distintivo: aquel que constituya una marca, un nombre comercial, un rótulo, un emblema o una denominación de origen.

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

CAPÍTULO II

MARCAS EN GENERAL

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 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.

Artículo 4 Naturaleza de los productos o servicios

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

Artículo 5 Prelación en el derecho al registro de la marca

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

Quedan a salvo los derechos resultantes de la notoriedad de la marca conforme a esta

Ley y a los tratados internacionales aplicables.

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

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

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

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

Artículo 7 Marcas inadmisibles por razones intrínsecas
No podrá ser registrado como marca un signo comprendido en alguno de los casos siguientes:

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

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

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

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

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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

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

g) Los colores aisladamente considerados;

h) Los signos que ofenden o ridiculicen a personas, ideas, religiones o símbolos de cualquier país o de una entidad internacional;

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

j) Consista en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el Artículo 3, párrafo segundo de la presente Ley;

k) Constituya una reproducción o imitación, total o parcial, de un escudo, bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización del Estado o de la organización internacional de que se trate;
l) Incluya una reproducción o imitación, total o parcial, de un signo oficial o de un signo de control o de garantía de un Estado o de una entidad pública nacional o extranjera, departamental, provincial o municipal, sin autorización de la autoridad competente;

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

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

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

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

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de

elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen genéricos o descriptivos, o de uso común o necesario en el comercio.

Artículo 8 Marcas inadmisibles por derechos de terceros
No podrá ser registrado como marca un signo cuyo uso afectaría un derecho anterior de tercero. Se entiende afectado un derecho anterior de tercero, entre otros, en cualquiera de los siguientes casos:

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

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

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

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

e) Que el signo afectara el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

f) Que el signo afectara el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una persona jurídica o de una comunidad local, regional o nacional, salvo que se acredite el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa persona o comunidad;

g) Cuando el signo contenga una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica protegida o en trámite para los mismos productos o para productos diferentes, o cuando pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la Denominación de Origen o Indicación Geográfica en su caso, que implicara un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

h) Que el signo sea contrario a un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial, propiedad de un tercero, protegido por una figura distinta a las reguladas en

la presente Ley; y

i) Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo que ha venido siendo usado de buena fe en el territorio nacional por un tercero, en la identificación de los mismos productos o servicios.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA MARCA

Artículo 9 Solicitud de registro
Los requisitos de la solicitud de registro son:

1) Presentación del formulario de solicitud, que contendrá lo siguiente:

a) Nombre, dirección, domicilio y nacionalidad del solicitante. Cuando fuese persona jurídica deberá indicar además el lugar de constitución;

b) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando se hubiera designado. La designación del apoderado será necesaria si el solicitante no tuviera domicilio ni establecimiento en el país, o fuese una persona jurídica;

c) Denominación o reproducción de la marca cuyo registro se solicita;

d) Una lista de los productos o servicios que protegerá la marca que se desea registrar, agrupados por clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, con indicación del número de cada clase;

e) La firma del solicitante o de su apoderado; y

f) Dirección para notificaciones en la localidad donde tiene su sede el Registro o medio electrónico de comunicación de los fijados por el Registro para tal fin.

2) El poder o el documento habilitante que acredite la representación, según fuera el caso o indicar el número de inscripción respectivo en el Registro de Poderes que lleva el Registro de la Propiedad Intelectual;

3) Los documentos o autorizaciones requeridas en los casos previstos en los Artículos 7 y 8 de la presente Ley, cuando corresponda;

4) Fotocopia de cédula de identidad ciudadana o cédula de residencia del titular, apoderado o representante legal, según corresponda;

5) Ocho ejemplares de la marca cuando esta tuviese grafía, forma o colores especiales, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color. Si la

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

marca fuese sonora, deberá presentar pentagrama y audio de la misma; y

6) El comprobante de pago de la tasa básica, establecida en el Artículo 95 de la presente Ley.

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

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

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

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

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

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

Artículo 11 Presentación de la solicitud
La Secretaría de Actuaciones del Registro, revisará y comprobará al momento de presentación de la solicitud, la entrega de los documentos señalados en el Artículo 9 de la presente Ley, caso contrario no se recibirá la solicitud.

Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud, la fecha de su recibido en el Registro, a excepción de lo establecido en el Artículo 6 de la presente Ley.

Artículo 12 Modificación de la solicitud
El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá una modificación o corrección si ella implicara un cambio en el signo o una ampliación de la lista de productos o servicios de la solicitud inicial, pero se podrá

reducir o limitar dicha lista. La modificación o corrección de la solicitud devengará la tasa establecida.

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

Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando correspondiera. A partir de la división, cada solicitud fraccionaria será independiente. La publicación de la solicitud efectuada antes de hacerse la división surtirá efectos para cada solicitud fraccionaria.

Artículo 14 Examen de forma
Una vez recibida la solicitud, el Registro verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 9 de la presente Ley; de existir errores u omisiones en la solicitud o documentación acompañada, el Registro requerirá al solicitante que en el plazo de quince (15) días hábiles, a partir de su notificación, subsane o corrija los mismos; en caso de incumplimiento se rechazará de pleno derecho y se archivarán las diligencias. El solicitante antes del vencimiento del plazo señalado, podrá pedir por una (1) sola vez, una prórroga de quince (15) días hábiles, adjuntando el comprobante de pago de la tasa correspondiente, establecida en el Artículo 95 de la presente Ley.

Artículo 15 Publicación del aviso de la solicitud de registro
Cumplidos los requisitos del Artículo 9 de la presente Ley, el Registro emitirá un aviso de la solicitud de registro, el cual deberá publicarse en La Gaceta, Diario Oficial por una sola vez a costa del interesado, para lo cual deberá gestionar dicha publicación dentro de los siguientes quince (15) días hábiles, contados a partir de su entrega.

El aviso tendrá una vigencia de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de entrega al solicitante y contendrá:

a) El nombre y el domicilio del solicitante;

b) El nombre del representante legal o del apoderado, cuando fuera el caso;

c) La fecha de presentación de la solicitud;

d) El número de la solicitud;

e) La denominación o reproducción de la marca cuyo registro se solicita;

f) La lista de los productos o servicios que protegerá la marca, y la Clase o Clases

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

según la Clasificación de Niza;

g) El tipo de marca; y

h) Fecha de emisión y vigencia.

Si se venciera el plazo y el solicitante no hubiera gestionado la publicación del Aviso de solicitud de registro, tendrá ocho (8) días hábiles contados a partir de la fecha de vencimiento para solicitar ante el Registro la reposición del aviso respectivo, previo pago de la tasa establecida en el Artículo 95 de la presente Ley. A partir de la entrega de la reposición del aviso, el solicitante contará nuevamente con quince (15) días hábiles para gestionar la publicación del aviso en La Gaceta, Diario Oficial, en caso contrario, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio lo actuado.

Una vez publicado el Aviso de solicitud de registro, el interesado tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para presentar en el Registro un ejemplar de la página conteniendo la publicación del Aviso de solicitud en La Gaceta, Diario Oficial. Cualquier interesado antes del vencimiento del plazo señalado, podrá pedir por una (1) sola vez, prórroga de quince (15) días hábiles, adjuntando el comprobante de pago de la tasa correspondiente, establecida en el Artículo 95 de la presente Ley; en caso contrario, la solicitud caerá de pleno derecho en abandono y se archivará de oficio lo actuado.

Artículo 16 Oposición al registro
Cualquier persona natural o jurídica podrá oponerse a la solicitud de registro de una marca, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la publicación del aviso de la solicitud de registro en La Gaceta, Diario Oficial. Cualquier interesado antes del vencimiento del plazo señalado, podrá pedir por una (1) sola vez, una prórroga de quince (15) días hábiles, adjuntando el comprobante de pago de la tasa correspondiente, establecida en el Artículo 95 de la presente Ley.

La oposición deberá presentarse por escrito y contener lo siguiente:

a) Los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa;

b) Presentación u ofrecimiento de las pruebas que fuesen pertinentes; y

c) El comprobante de pago de la tasa por la presentación de oposición establecida en el Artículo 95 de la presente Ley.

La Secretaría de Actuaciones del Registro, revisará y comprobará al momento de la presentación de la oposición, el cumplimiento de los requisitos señalados en el presente Artículo, caso contrario no se recibirá la oposición.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

Las pruebas ofrecidas en el escrito de Oposición, deberán ser presentadas en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la oposición. Este plazo puede ser prorrogado a solicitud del oponente antes del vencimiento del plazo por quince (15) días hábiles, una sola vez, previo pago de la tasa correspondiente establecida en el Artículo 95 de la presente Ley.

Vencido el plazo de presentación de pruebas de la oposición, esta deberá ser notificada al solicitante del registro de la marca, quien tendrá el plazo de treinta (30) días hábiles a partir de dicha notificación para contestarla. El solicitante podrá en su contestación presentar u ofrecer pruebas, estas últimas en su caso, deben ser presentadas en un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la presentación de la contestación de la oposición. Este plazo puede ser prorrogado por quince (15) días hábiles, una sola vez, previo pago de la tasa correspondiente establecida en el Artículo 95 de la presente Ley.

Si el solicitante de registro no contestare la oposición dentro del plazo estipulado, se declarará abandonada la solicitud de registro y se archivarán las diligencias.

Artículo 17 Desistimiento de solicitudes y oposiciones
Toda persona que hubiera presentado una solicitud u oposición ante el Registro podrá desistir de ellas cualquiera que sea el estado de su trámite. Tal hecho motivará que la solicitud u oposición como si no se hubiera formulado.

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

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

Artículo 18 Resolución
Vencido el plazo para presentar oposiciones, el Registro examinará la solicitud de registro, verificando si la marca está comprendida en alguna de las prohibiciones del Artículo 7 o del Artículo 8 de la presente Ley y emitirá en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles contados a partir de dicho examen, resolución motivada de aceptación u objeción de la solicitud; debiendo resolver en esta las oposiciones que se hubiesen presentado y tramitado conforme al Artículo 16 de la presente Ley. En caso de aceptación de la solicitud de registro y esta tuviese varias clases, el solicitante deberá pagar las tasas complementarias en un plazo no mayor de ocho (8) días hábiles contados a partir de la notificación de la Resolución.

En caso de objeción de la solicitud de registro, el Registro notificará al solicitante indicando las razones de la misma. El solicitante deberá responder dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación, adjuntando las pruebas

que considere. Este plazo puede ser prorrogado por quince (15) días hábiles, una sola vez. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo establecido, o si en cualquier caso no se satisfacen los requisitos para la concesión del registro, el Registro lo denegará mediante resolución fundamentada.

Cuando las causas de objeción sólo afectaran a alguno o algunos de los productos o servicios incluidos en la solicitud, o la oposición interpuesta se limitará a algunos productos o servicios, podrá objetarse el registro sólo para esos productos o servicios, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.

La resolución también podrá fijar otras condiciones relativas al uso de las marcas cuando ello fuese necesario para evitar un riesgo de confusión o de asociación, u otro perjuicio para el titular de un derecho anterior.

Artículo 19 Certificado de registro y publicación de aviso
A solicitud de parte interesada y previo pago de la tasa establecida en el Artículo 95 de la presente Ley, el Registro expedirá un certificado en el que conste la titularidad y vigencia de la marca registrada; adicionalmente el Registro emitirá un aviso del registro de la marca, que deberá ser publicado a costa del solicitante en La Gaceta, Diario Oficial.

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

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

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

c) Una licencia de uso sólo podrá concederse de común acuerdo;

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

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

Se aplicarán las disposiciones del Derecho Civil sobre la copropiedad en lo que no estuviese previsto en el presente Artículo.

CAPÍTULO IV

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

DURACIÓN, RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGISTRO

Artículo 21 Plazo del registro y renovación
El registro de una marca vencerá a los diez años contados desde la fecha de su concesión. El registro podrá renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años contados desde el vencimiento precedente.

Artículo 22 Procedimiento de solicitud de renovación del registro de marca
Para obtener la renovación del registro el interesado deberá presentar lo siguiente:

1) Formulario de solicitud que contendrá:

a) Nombre y dirección del titular, número de cédula de identidad ciudadana o cédula de residencia, según corresponda;

b) Denominación o reproducción de la marca, número de registro, tomo, folio y libro; y

c) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando fuese el caso y número de cédula de identidad ciudadana o cédula de residencia, según corresponda.

2) Documento con el que acredite la representación o número de registro de poder, según corresponda;

3) El comprobante de pago de la tasa establecida en el Artículo 95 de la presente Ley; y

4) Fotocopia de cédula de identidad ciudadana o cédula de residencia del titular, apoderado o representante legal, según corresponda.

Cuando se quiera reducir o limitar los productos o servicios comprendidos en el registro que se renueva, deberá presentarse una lista de los productos o servicios agrupados por clase conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

La solicitud de renovación deberá presentarse dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva, el cual únicamente podrá corresponder a un solo período de vigencia y un solo registro. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis (6) meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación correspondiente señalada en el Artículo 95 de la presente Ley. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena.

La renovación del registro de una marca produce efecto desde la fecha de vencimiento del registro anterior, aun cuando la renovación se hubiese pedido dentro del plazo de

gracia.

Cumplidos los requisitos previstos en el presente Artículo, el Registro inscribirá la renovación sin más trámites. La renovación no será objeto de examen de fondo.

El Registro a solicitud de parte interesada, previo pago de la tasa establecida en el Artículo 95 de la presente Ley, expedirá un certificado en el que conste la titularidad y vigencia de la marca renovada.

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

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

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

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

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

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

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

El pedido de división devengará la tasa establecida.

CAPÍTULO V

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

CONTENIDO DEL DERECHO CONFERIDO POR EL REGISTRO

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 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:

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

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

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

d) Rellenar o reutilizar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que llevan la marca;

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

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

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

Artículo 27 Actos que constituyen uso de un signo en el comercio

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

Para efectos de interpretación del Artículo anterior los siguientes actos, entre otros, constituyen uso de un signo en el comercio:

1) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios usando el signo;

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

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

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

Artículo 28 Limitaciones al derecho sobre la marca
El registro de una marca no impedirá que un tercero use en el comercio:

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

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

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

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

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

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

tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

CAPÍTULO VI

TRANSFERENCIA Y LICENCIA DE USO DE LA MARCA

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

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

A pedido de una persona interesada o de una autoridad competente, podrá anularse una transferencia y su correspondiente inscripción si el cambio en la titularidad del derecho fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación respecto a la procedencia empresarial de los productos o servicios respectivos.

Artículo 32 Licencia de uso de marca
El titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro podrá conceder por escrito a un tercero, licencia para usar la marca.

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

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

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

b) El licenciatario no podrá ceder la licencia ni conceder sublicencias; y

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

Artículo 33 Control de calidad

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

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

CAPÍTULO VII

TERMINACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA

Artículo 34 Nulidad del registro

A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente declarará la nulidad del registro de una marca, en la vía judicial correspondiente si este se efectuó en contravención de algunas de las prohibiciones previstas en los Artículos 7 y 8 de la presente Ley. Tratándose de algún incumplimiento del Artículo 7 de esta Ley, la nulidad también podrá ser pedida por una autoridad competente.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hayan dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando las causales de nulidad solo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

Un pedido de nulidad fundado en una contravención del Artículo 8 de la presente Ley, deberá presentarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro impugnado. La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe.

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

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

Artículo 35 Cancelación por generalización de la marca

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

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando

en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación del origen empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

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

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

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

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

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá alegarse al contestar una objeción del registro, o en un procedimiento de oposición, cuando la objeción o la oposición se sustentarán 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.

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

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

Artículo 37 Definición de uso de la marca
Para efectos de la acción de cancelación del registro por falta de uso, se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles bajo esa marca, 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 constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

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

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

Artículo 38 Disposiciones relativas al uso de la marca
No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta se debiera a motivos justificados.

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

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

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

Artículo 40 Renuncia al registro
El titular del registro de una marca podrá en cualquier tiempo pedir por escrito al Registro la cancelación de ese registro, el pedido de cancelación devengará la tasa establecida.

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

CAPÍTULO VIII

MARCAS COLECTIVAS

Artículo 41 Disposiciones aplicables

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

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

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

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

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

Artículo 44 Registro de la marca colectiva
Las marcas colectivas serán inscritas en el registro de marcas. Se incluirá en el registro una copia del reglamento de empleo de la marca.

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

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

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

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

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

Artículo 48 Nulidad del registro de la marca colectiva
A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de

la marca la autoridad judicial competente anulará el registro de una marca colectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a) La marca fue registrada sin haberse cumplido los requisitos relativos al reglamento de empleo; y

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

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

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

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

CAPÍTULO IX

MARCAS DE CERTIFICACIÓN

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

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

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

Artículo 53 Duración del registro

El registro de una marca de certificación vencerá a los diez años contados desde la fecha de su concesión. Cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese un organismo estatal el registro tendrá duración indefinida extinguiéndose con la disolución o desaparición del titular. En los demás casos el registro estará sujeto a renovación.

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

Artículo 54 Uso de la marca de certificación
El titular de una marca de certificación autorizará el uso de la marca a cualquier 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 usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

Artículo 55 Gravamen y transferencia de la marca de certificación
Una marca de certificación no podrá ser objeto de ninguna carga o gravamen, ni de embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial.

Una 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 gubernamental competente.

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

CAPÍTULO X

EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL

Artículo 57 Aplicaciones de las disposiciones sobre marcas
Las disposiciones del Capítulo II de la presente Ley, serán aplicables a las disposiciones de expresiones o señales de publicidad comercial, bajo reservas de las disposiciones especiales contenidas en este Capítulo.

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; y

e) Aquellas cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.

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

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

CAPÍTULO XI

NOMBRES COMERCIALES

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

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

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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

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

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

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

Artículo 63 Nombres comerciales inadmisibles
No podrá ser registrado como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

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

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

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

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 será aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizada para las marcas.

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

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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

CAPITULO XII

RÓTULOS Y EMBLEMAS

Artículo 66 Protección del rótulo de establecimiento
La protección y el registro de los rótulos de establecimientos se regirán por las disposiciones relativas al nombre comercial.

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

Artículo 67 Protección del emblema
La protección y el registro de los emblemas se regirán por las disposiciones relativas al nombre comercial.

CAPÍTULO XIII

INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN GENERAL

Artículo 68 Utilización de indicaciones geográficas
Una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio cuando fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

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

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

CAPÍTULO XIV

DENOMINACIONES DE ORIGEN

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

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

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

Artículo 72 Prohibiciones de registro
No podrá registrarse como denominación de origen un signo:

a) Que no se conforme a la definición de denominación de origen contenida en el Artículo 2 de la presente Ley;

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

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 conocedores de ese tipo de producto como por el público en general.

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

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.

Artículo 73 Solicitud de registro
La solicitud de registro de una denominación de origen indicará:

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

b) La denominación de origen cuyo registro se solicita;

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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

d) Los productos designados por la denominación de origen; y

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

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

Artículo 74 Procedimiento de registro
La solicitud de registro de una denominación de origen se examinará con el objeto de verificar:

a) Que se cumplen los requisitos del Artículo 71 de la presente Ley y de las disposiciones reglamentarias correspondientes; y

b) Que la denominación cuyo registro se solicita no está comprendida en ninguna de las prohibiciones previstas en el Artículo 72 de esta Ley.

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.

Artículo 75 Concesión del registro
La resolución que conceda el registro de una denominación de origen, y la inscripción correspondiente, indicarán:

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

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

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

Artículo 76 Duración y modificación del registro
El registro de una denominación de origen tendrá duración indefinida.

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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

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

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

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACIÓN DE ORIGEN".

Las acciones relativas al derecho de usar una denominación de origen registrada se ejercerán ante la autoridad competente.

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

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.

CAPÍTULO XV

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIOS

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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Que esté registrado o en trámite de registro, en el país o en el extranjero;

2) Que haya sido usado o se esté usando en el comercio en el país o en el extranjero;

3) Que sea notoriamente conocido en el extranjero, salvo cuando no fuera conocido en el país por otras razones; o

4) Que sea conocido por la generalidad del público en el país.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

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

a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo;

b) Las personas que participan en los canales de comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo; y

c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea generalmente conocido dentro de alguno de los sectores pertinentes.

CAPÍTULO XVI

ACCIONES

Artículo 83 Acción contra el uso de un signo notorio
El legítimo titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir a terceros el uso del signo, y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan. Ese titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el Artículo 26 de la presente Ley.

Artículo 84 Determinación del uso no autorizado
Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido, el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo susceptible de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplica el signo notoriamente conocido.

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

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

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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

signo; y

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

Se entenderá que hay uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido cualquiera que fuese el medio de comunicación empleado, incluso cuando se use como nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica.

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

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

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

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

CAPÍTULO XVII

PROCEDIMIENTOS

Artículo 87 Representación
Cuando el solicitante o el titular de un registro previsto en esta Ley tuvieran su

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

domicilio fuera del país, deberá ser representado por un mandatario que sea abogado domiciliado en el país.

El Registro de la Propiedad Intelectual para fines de simplificación y facilitación de trámites, establecerá un Registro de Poderes para los apoderados de los solicitantes. Este registro devengará la tasa establecida en el Artículo 95 de la presente Ley y deberá ser actualizado por el interesado cada cinco años, previo pago de la tasa respectiva. Si la personería del mandatario ya estuviera acreditada en el Registro de Poderes al momento de la tramitación de una solicitud ante el Registro, bastará se indique el número de registro del poder respectivo en el trámite correspondiente.

En casos graves y urgentes, calificados por el Registro, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que sea abogado, que dé garantía suficiente, que también calificará dicha entidad para responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprobara lo hecho en su nombre. Esta solicitud de gestión oficiosa devengará la tasa establecida en el Artículo 95 de la presente Ley.

El Gestor Oficioso tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles para ratificar la gestión oficiosa, debiendo hacerlo por escrito y adjuntando el Poder de representación. Este plazo se computará a partir de la notificación de la admisión de la agencia oficiosa, so pena de declarar el abandono de la solicitud y archivar las diligencias.

El solicitante podrá pedir antes del vencimiento del plazo para ratificar la gestión oficiosa una prórroga de quince (15) días hábiles, presentando el comprobante de pago de la tasa de solicitud de prórroga de plazo establecida en el Artículo 95 de la presente Ley.

Artículo 88 Agrupación de pedidos
La solicitud de modificación o corrección de dos o más registros o solicitudes de registro en trámite podrá hacerse en un pedido único, siempre que la modificación o corrección fuese la misma para todos ellos.

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

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

Artículo 89 Recursos administrativos
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 hábiles 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.

CAPÍTULO XVIII

REGISTROS Y PUBLICIDAD

Artículo 90 Inscripción y publicación de las resoluciones
El Registro inscribirá en el Libro u otro medio correspondiente y publicará en La Gaceta, Diario Oficial o en medio de publicación oficial del Registro, las resoluciones y sentencias firmes relativas a registros, modificaciones en la titularidad y/o vigencia; y otras decisiones que afecten los datos del registro.

Artículo 91 Consulta de los registros
Los registros que son objeto de regulación en esta Ley son públicos. Cualquier persona podrá obtener copias simples o certificadas de cualquier inscripción registral, mediante el pago de la tasa establecida.

Artículo 92 Consulta de expedientes Cualquier persona podrá consultar en el Registro el expediente relativo a cualquier solicitud de registro, y podrá obtener copias simples o certificadas de cualquier documento contenido en ellos, mediante el pago de la tasa establecida.

CAPÍTULO XIX

CLASIFICACIONES

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

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

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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

CAPÍTULO XX

TASAS

Artículo 95 Tasas por servicios de registro de derechos de marcas y otros signos distintivos

Las tasas por servicios brindados por el Registro serán las siguientes:

El monto determinado en pesos centroamericanos se cancelará en moneda nacional, aplicando la tasa oficial fijada por el Banco Central de Nicaragua a la fecha de la transacción.

Los fondos percibidos por las tasas de los servicios brindados se utilizarán para el fortalecimiento institucional del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.

Las tasas contempladas en este Artículo, se reducirán el 50% si el solicitante es una micro empresa o pequeño productor según la Ley de la materia con ingresos por ventas que en el año anterior a la presentación de la solicitud hayan sido inferiores a un millón de córdobas. El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento y los documentos que el interesado deberá acompañar para beneficiarse de esta disposición.

CAPÍTULO XXI

ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

Artículo 96 Reivindicación del derecho al registro

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

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

Artículo 97 Acción por infracción

El titular de un derecho protegido en virtud de esta Ley podrá entablar acción ante la

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

autoridad judicial competente contra cualquier persona que realice sin su consentimiento algún acto que implique infracción de ese derecho. También podrá actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la preparación de una infracción.

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

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

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 Procesal Civil de la República de Nicaragua. Dichas sentencias, decisiones o resoluciones, serán publicadas o, cuando dicha publicación no sea factible, serán puestas a disposición del público de alguna otra manera.

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 literal 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 literal c). Dicha destrucción se llevará a cabo sin compensación alguna**.** En circunstancias excepcionales los materiales o medios referidos en el literal 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.

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 este 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.

Artículo 99 *bis1* 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.

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.

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

Artículo 101 Acciones contra el uso indebido de indicaciones geográficas
Cualquier autoridad competente o persona interesada, y en particular los productores, fabricantes, artesanos y consumidores podrán actuar, individual o conjuntamente, para todo efecto relativo al cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 68 y 69 de la presente Ley.

Artículo 102 *Derogado*.

Artículo 102 *bis Derogado*.

Artículo 103 *Derogado*.

CAPÍTULO XXII

COMPETENCIA DESLEAL

Artículo 104 *Derogado*.

Artículo 105 *Derogado*.

Artículo 106 *Derogado*.

Artículo 107 *Derogado*.

CAPÍTULO XXIII

PROCEDIMIENTOS PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS; LICENCIAS DE USO; CAMBIOS DE NOMBRES, RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN; CANCELACIONES Y ANOTACIONES PREVENTIVAS

Artículo 108 Contenido de la solicitud de registro de transferencia

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

Para obtener el registro de la transferencia de una marca u otro signo distintivo, el interesado deberá presentar formulario que contenga lo siguiente:

a) El nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del titular y del adquirente de la marca u otro signo distintivo, número de cédula de identidad ciudadana o cédula de residencia, según corresponda;

b) Nombre y generales de ley del apoderado o representante legal, en su caso, número de cédula de identidad ciudadana o cédula de residencia, según corresponda;

c) Indicación de la marca u otro signo distintivo objeto de la transferencia, número de registro, tomo, folio y libro;

d) Relación del documento por el cual se realizó la transferencia;

e) Dirección para notificaciones en la localidad donde tiene su sede el Registro o medio electrónico de comunicación de los fijados por el Registro para tal fin;

f) Expresión concreta de lo que se pide; y

g) Lugar, fecha de la solicitud y firma del solicitante o del apoderado o representante legal, según el caso.

La solicitud a que se refiere el presente Artículo podrá hacerse en forma conjunta por el propietario y el adquirente, o por una sola de las partes.

Artículo 109 Documentación requerida
Con la solicitud a que se refiere el Artículo anterior, se adjuntarán los siguientes documentos:

a) El poder otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de apoderado, salvo que la representación esté ya acreditada en el Registro de Poderes que lleva el Registro, en cuyo caso bastará indicar el número de registro correspondiente;

b) Comprobante del pago de la tasa correspondiente, según lo establecido en el Artículo 95 de la presente Ley;

c) Fotocopia de cédula de identidad ciudadana o cédula de residencia del titular, apoderado o representante legal, según corresponda;

d) El documento por medio del cual se hubiera formalizado la transferencia, autenticado o apostillado, según corresponda; y

e) Tres reproducciones del signo distintivo, cuando corresponda.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

La Secretaría de Actuaciones del Registro, revisará y comprobará al momento de presentación de la solicitud, el cumplimiento de la entrega de los documentos señalados en el presente Artículo y el Artículo 108 de la presente Ley referente al contenido de la solicitud de registro de transferencia; en caso contrario no recibirá la solicitud.

Artículo 110 Acumulación de transferencias en una solicitud
Podrá pedirse el registro de la transferencia de varias marcas u otros signos distintivos en la misma solicitud, debiendo cancelar la tasa correspondiente por cada una, conforme el Artículo 95 de la presente Ley.

Artículo 111 Examen de la solicitud de transferencia
El Registro verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Artículos 108 y 109 de la presente Ley; de existir errores u omisiones en la solicitud, el Registro requerirá al solicitante que en el plazo de quince (15) días hábiles, subsane o corrija los mismos; en caso de incumplimiento se rechazará de pleno derecho y se archivarán las diligencias.

Artículo 112 Resolución
Si la solicitud presentada estuviera en regla, el Registrador dictará sin tardanza resolución dando por efectuado el traspaso y mandando que se hagan las anotaciones marginales pertinentes y que se copie la resolución en el Libro de Resoluciones u otro medio correspondiente.

Artículo 113 Certificado de transferencia
A solicitud de parte interesada se emitirá el certificado de registro correspondiente, el cual podrá contener más de una marca afectada por la transferencia previo pago por cada registro que contenga, conforme la tasa establecida en el Artículo 95 de la presente Ley.

Artículo 114 Contenido de la solicitud para el registro de licencias de uso
Para el registro de una licencia de uso de una marca u otro signo distintivo, el interesado deberá presentar un formulario que contendrá lo siguiente:

a) El nombre razón social o denominación, nacionalidad domicilio y demás generales del licenciante y licenciatario, número de cédula de identidad ciudadana o cédula de residencia según corresponda;

b) El Nombre y generales de ley del apoderado o representante legal, número de cédula de identidad ciudadana o cédula de residencia, según corresponda;

c) Indicación precisa de la marca u otro signo distintivo objeto de la licencia de uso, número de registro, folio, tomo y libro;

d) El tipo de licencia su duración y el territorio que cubre;

e) Dirección para notificaciones en la localidad donde tiene su sede el Registro o medio electrónico de comunicación de los fijados por el Registro para tal fin;

f) Indicación concreta de lo que se pide; y

g) Lugar y fecha de la solicitud y firma del solicitante o del apoderado o representante legal, según sea el caso.

La solicitud a que se refiere el presente Artículo podrá hacerse en conjunto por el licenciante y licenciatario de la marca, o por una de las partes.

Artículo 115 Documentos requeridos para el registro de licencia de uso
Con la solicitud a que se refiere el Artículo anterior, se adjuntarán los siguientes documentos:

a) El poder otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de apoderado, salvo que la representación esté ya acreditada en el Registro de Poderes que lleva el Registro;

b) Comprobante de pago de la tasa correspondiente, según lo establecido en el Artículo 95 de la presente Ley; y

c) Documento por medio del cual se hubiere formalizado la licencia, autenticado o apostillado, según corresponda.

La Secretaría de Actuaciones del Registro, revisará y comprobará el cumplimiento de los requisitos señalados en el presente Artículo y el Artículo 114 de la presente Ley caso contrario no se recibirá la solicitud.

Artículo 116 Examen de la solicitud de licencia de uso
El Registro verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 114 y 115 de la presente Ley y de existir errores u omisiones en la solicitud el Registro requerirá al solicitante que en el plazo de quince (15) días hábiles subsane o corrija los mismos; en caso de incumplimiento se rechazará de pleno derecho y se archivarán las diligencias.

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

Artículo 118 Contenido del certificado de la licencia de uso
El Registro a solicitud de parte y previo pago de la tasa establecida en el Artículo 95 de la presente Ley, emitirá el Certificado de registro que contendrá:

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

a) Nombre completo del Registro;

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

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

d) Indicación expresa de la marca u otros signos distintivos que comprende la licencia, el número de registro, folio, tomo y libro;

e) El tipo de licencia, su duración y el territorio que cubre; y

f) El lugar, fecha en que se extiende el Certificado, sello y firma del Registrador.

Dicho certificado podrá comprender todas las marcas u otros signos distintivos afectadas por la licencia de uso.

Artículo 119 Cambio de nombre, razón social o denominación
Los titulares que hubiesen cambiado o modificado su nombre, razón social o denominación de acuerdo con la Ley, solicitarán al Registro la anotación del cambio o modificación efectuada.

Artículo 120 Contenido de la solicitud de cambio de nombre, razón social o denominación
Para registrar el cambio de nombre, razón social o denominación del titular de una marca u otro signo distintivo, el interesado deberá presentar formulario de solicitud que contendrá:

a) Razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del solicitante, número de cédula de identidad ciudadana o cédula de residencia, según corresponda;

b) Nombre y generales de ley del apoderado o representante legal en su caso, número de cédula de identidad ciudadana o cédula de residencia, según corresponda;

c) Indicación precisa de las marcas u otros signos distintivos el número de registro, folio, tomo y libro;

d) Dirección para notificaciones en la localidad donde tiene su sede el Registro o medio electrónico de comunicación de los fijados por el Registro para tal fin;

e) Indicación precisa de lo que se pide; y

f) Lugar y fecha de la solicitud, firma del apoderado o representante legal, según el caso.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

Artículo 121 Documentos requeridos para la solicitud de cambio de nombre, razón social o denominación
Con la solicitud a que se refiere el Artículo anterior, se adjuntarán los siguientes documentos:

a) El documento con el que acredite su mandato o representación legal, salvo que la representación esté ya acreditada en el Registro de Poderes en cuyo caso bastará relacionar el número de registro;

b) Comprobante de pago de la tasa establecida en el Artículo 95 de la presente Ley; y

c) Documento por medio del cual conste el cambio de nombre, denominación o razón social del titular, autenticado o apostillado según corresponda.

La Secretaría de Actuaciones del Registro, revisará y comprobará el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 120 y el presente Artículo; en caso contrario no se recibirá la solicitud.

Artículo 122 Examen de la solicitud de cambio de nombre, razón social o denominación
El Registro verificará el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 120 y 121 de la presente Ley.

En caso de existir errores u omisiones en la solicitud, el Registro requerirá al solicitante que en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación, subsane o corrija los mismos; en caso de incumplimiento se rechazará de pleno derecho y se archivarán las diligencias.

Artículo 123 Resolución
Si la solicitud estuviese en regla, el Registrador dictará resolución dando por autorizado el cambio de nombre comercial, razón social o denominación y mandando que en el margen de los asientos que correspondan se ponga constancia del cambio o modificación. Mandará, asimismo, que igual anotación marginal se haga en los asientos relativos a las marcas, señales o expresiones de propaganda de que sea titular la persona natural o jurídica cuyo nombre, razón social o denominación se ha modificado.

Artículo 124 Contenido de la anotación marginal del cambio de nombre, razón social o denominación
La anotación marginal deberá contener:

a) Indicación precisa de que el nombre, razón social o denominación del titular de la marca o signo distintivo fue cambiado o modificado;

b) El nombre, razón social o denominación tal como quedó después de cambiado o

modificado; y

c) Lugar y fecha de la anotación, sello y firma del Registrador.

Artículo 125 Certificado por cambio de nombre, razón social o denominación
A solicitud de parte interesada se emitirá el Certificado de registro correspondiente, el cual podrá contener más de una marca u otro signo distintivo afectado por el cambio de nombre, razón social o denominación, previo pago por cada registro que contenga conforme la tasa establecida en el Artículo 95 de la presente Ley.

Artículo 126 Requisitos de la solicitud de cancelación de registro de una marca u otro signo distintivo
Los requisitos para obtener la cancelación de registro de una marca u otro signo distintivo son:

1) Formulario de solicitud que contendrá lo siguiente:

a) El nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del titular de la marca u otro signo distintivo, número de cédula de identidad ciudadana o cédula de residencia, según corresponda;

b) Nombre, generales de ley del apoderado o representante legal, en su caso, número de cédula de identidad ciudadana o cédula de residencia, según corresponda;

c) Indicación de la marca u otro signo distintivo objeto de la cancelación;

d) Dirección para notificaciones en la localidad donde tiene su sede el Registro o medio electrónico de comunicación de los fijados por el Registro para tal fin; y

e) Lugar y fecha de la solicitud y firma del solicitante o del apoderado o representante legal, según el caso.

2) El poder otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de apoderado, salvo que la representación esté ya acreditada en el Registro de Poderes que lleva el Registro; en cuyo caso deberá indicar el número de registro; y

3) Comprobante de pago de la tasa correspondiente, establecida en el Artículo 95 de la presente Ley.

La Secretaría de Actuaciones del Registro, revisará y comprobará el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Artículo; en caso contrario no se recibirá la solicitud.

Artículo 127 Examen de la solicitud de la cancelación
El Registro examinará la solicitud de cancelación de una marca u otro signo distintivo. De existir errores u omisiones en la solicitud, el Registro requerirá al solicitante que en

el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de su notificación subsane o corrija los mismos; en caso de incumplimiento se rechazará de pleno derecho y se archivarán las diligencias.

Artículo 128 Cancelación de la inscripción y publicación de aviso
El Registrador mandará, en la resolución correspondiente, que se cancele la inscripción, que se ponga razón del hecho al margen del asiento correspondiente y que se publique un aviso, por una sola vez, por cuenta del solicitante, que deberá contener:

a) El nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del renunciante;

b) Indicación precisa de la marca, o signo distintivo cuyo registro se canceló; y

c) La causa de la cancelación y el modelo de la marca o signo distintivo.

Artículo 129 Cancelación de inscripción ordenada por tribunal competente
En la misma forma prevista en los tres Artículos precedentes se procederá para obtener la cancelación del registro de una marca u otro signo distintivo cuando se haya ordenado la cancelación por Tribunal de Justicia competente caso en el cual se acompañará con la solicitud de cancelación la correspondiente certificación de la sentencia judicial y el comprobante de pago de la tasa establecida en el Artículo 95 de la presente Ley.

CAPÍTULO XXIV

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 130 Competencia del Registro
La administración de la Propiedad Intelectual estará a cargo del Registro como dependencia del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. El Director General del Registro será a su vez el Registrador quien deberá ser Abogado(a) y Notario(a) Público(a).

Artículo 131 Atribuciones del Registrador
Corresponde al Registrador las siguientes atribuciones:

1) Dirigir y administrar el Registro;

2) Participar en reuniones, foros congresos y conferencias internacionales en materia de propiedad intelectual;

3) Coordinar acciones con las Direcciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio e instituciones públicas y privadas nacionales, extranjeras e internacionales, a fin de fomentar los derechos de propiedad intelectual;

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

4) Atender los requerimientos de la autoridad judicial, administrativa o de lo contencioso administrativo, en los asuntos de su competencia;

5) Autorizar con su firma y sello los documentos expedidos por el Registro;

6) Designar peritos para que emitan los dictámenes técnicos previstos por las leyes de propiedad intelectual; y

7) Las demás que señalen las leyes de propiedad intelectual o que delegue el Ministro de Fomento, Industria y Comercio.

El Registrador podrá delegar en los Registradores Auxiliares funciones registrales específicas.

Artículo 132 Registradores Auxiliares
Los Registradores Auxiliares son personal de apoyo técnico, de la gestión del Registrador; con atribuciones de carácter registral, específicas delegadas por este. Estos deberán tener las mismas calidades que se requieren para el cargo de Registrador.

Artículo 133 Atribuciones de los Registradores Auxiliares
Por delegación del Registrador, los Registradores Auxiliares autorizarán con su firma los avisos, asientos regístrales**,** certificaciones, autos, resoluciones documentos que requiera expedir el Registro y cualquier otra atribución del Registrador dentro de la competencia que les haya delegado.

Artículo 134 Secretario
El Registro deberá contar al menos con dos Secretarios, cuyo nivel académico básico será pasante en Derecho. Igualmente el Registro contará con el personal preciso, capaz e idóneo para cumplir con las funciones y atribuciones que se deriven del marco jurídico de la Propiedad Intelectual.

Artículo 135 Atribuciones y deberes de los Secretarios

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

b) Dar recibo de las solicitudes y de los documentos que se le entreguen. o de aquellos que lo pida la parte que los presentó;

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

d) Recibir y despachar la correspondencia; y

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

e) Efectuar las notificaciones.

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

Artículo 136 Funciones del Registro de la Propiedad Intelectual
Corresponde al Registro las siguientes funciones:

a) Administrar e implementar el marco jurídico de la propiedad intelectual en Nicaragua;

b) Tramitar y resolver las solicitudes de registro o concesión de derechos de propiedad intelectual;

c) Certificar documentos que se encuentren en el Registro o de sus actuaciones;

d) Ordenar la publicación de los avisos a través de La Gaceta, Diario Oficial y difundir la información en materia de propiedad intelectual según corresponda;

e) Brindar asistencia técnica en materia de propiedad intelectual;

f) Fungir como órgano de consulta en materia de propiedad intelectual de las diferentes instituciones del Gobierno;

g) Contribuir a la formación de recursos humanos especializados en materia de propiedad intelectual;

h) Articular con las universidades y los centros de investigación para el fomento de la investigación e innovación tecnológica; y

i) Participar en coordinación con las direcciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, en las negociaciones de Acuerdos comerciales en el ámbito de sus atribuciones.

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

Artículo 138 Carácter público del Registro
El Registro de la Propiedad Intelectual es público y puede ser consultado por cualquier persona durante las horas ordinarias de atención al público.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

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

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

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

Artículo 140 Archivo de solicitudes y documentos
Las solicitudes y toda clase de documentos que se presentaren al Registro se archivarán en el mismo.

Artículo 141 Organización
El Registro se organizará al menos en las siguientes direcciones específicas:

1) Marcas y Otros Signos Distintivos;

2) Patentes y nuevas tecnologías;

3) Derechos de Autor y Derechos Conexos; y

4) Obtenciones Variedades Vegetales.

Cada uno de las direcciones en base a la complejidad del trabajo se organizará en departamentos.

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

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

A pedido de una persona interesada, el Registrador podrá devolverle algún documento que ella hubiese presentado al Registro de la Propiedad Intelectual en algún

procedimiento y que no fuese necesario conservar. La devolución se hará dejando en el expediente respectivo fotocopia autenticada del documento que se devuelva a costa del interesado.

CAPÍTULO XXV

MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 143 Adopción de medidas cautelares

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

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

Podrán ordenarse las siguientes medidas cautelares, entre otras:

a) La cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción;

b) El embargo o el secuestro de los productos, envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales que ostenten el signo objeto de la presunta infracción, y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción; y

c) La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior.

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 Procesal Civil de la República de Nicaragua, 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 ordenará 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 estas puedan ser reconocidas con facilidad.

Artículo 145 Medidas sin oír previamente a la otra parte

Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin haber oído previamente a la otra parte, se notificará a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de la ejecución.

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

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

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

CAPÍTULO XXVI

MEDIDAS EN LA FRONTERA

Artículo 147 Competencia de las aduanas
Las medidas cautelares u otras que deban aplicarse en la frontera se ejecutarán por la Autoridad de Aduanas, sean Aéreas, Marítimas o Terrestres, al momento de la importación exportación o tránsito de los productos infractores y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.

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

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

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

Ejecutada la suspensión, la Autoridad de Aduanas lo notificará inmediatamente al

importador o exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.

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

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

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

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

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

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

Artículo 151 Medidas contra productos falsos
Tratándose de productos que ostenten marcas falsas, que se hubieran incautado por las Autoridades de Aduanas, no se permitirá, salvo en circunstancias excepcionales, que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

CAPÍTULO XXVII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 152 Solicitudes en trámite relativas a marcas

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

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

Artículo 153 Registros en vigencia
Las marcas y otros signos distintivos registrados de conformidad con la legislación anterior se regirán por las disposiciones de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias correspondientes.

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

Artículo 154 *bis* Mediación
Cuando a petición de parte interesada se requiera mediación sobre las materias sometidas al conocimiento del Registro, esta se realizará según lo establecido en la Ley Nº. 540, Ley de Mediación y Arbitraje.

CAPÍTULO XXVIII

DISPOSICIONES FINALES

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

Artículo 156 Derogaciones
La presente Ley deroga toda disposición que se le oponga y se denuncia el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial del uno de junio de mil novecientos sesenta y ocho, el cual continuará aplicándose por el lapso de noventa días, para que entre en vigencia la presente Ley.

Artículo 157 Vigencia
La presente Ley entrará en vigencia noventa días después de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los catorce días del mes de febrero del dos mil uno. **ÓSCAR MONCADA REYES,** Presidente de la Asamblea Nacional. **PEDRO JOAQUÍN RÍOS CASTELLÓN,** Secretario de la Asamblea Nacional.

Por Tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, veintiséis de marzo del año dos mil uno**. ARNOLDO ALEMÁN LACAYO,** Presidente

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858

de la República de Nicaragua.

NOTA DE CONSOLIDACIÓN. Este texto contiene incorporadas las modificaciones producidas por: 1. Ley Nº. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Nº. 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 60 del 24 de marzo de 2006; 2. Ley Nº. 601, Ley de Promoción de la Competencia, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 206 del 24 de octubre de 2006; 3. Ley N°. 641, Código Penal, publicada en La Gaceta. Diario Oficial N°. 83, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2008; y 4. Ley N°. 1024, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley de Nº. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 65 del 3 de abril de 2020.

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la ciudad de Managua a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. **Dip. Loria Raquel Dixon Brautigam,** Primera Secretaria de la Asamblea Nacional.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/30858