RATIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DECRETO EJECUTIVO N°. 17-96, Aprobado el 23 de Agosto de 1996

Publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 247 de 30 de Diciembre de 1996

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

I

Que el 30 de Noviembre de 1994 los Representantes Plenipotenciarios de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, suscribieron en la ciudad de San Salvador, El Salvador, el PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

II

Que la Asamblea Nacional aprobó el mencionado Protocolo por Decreto No. 1439 del 26 de Junio de 1996, que fue promulgado y publicado en La Gaceta, Diario Oficial número 143 del 31 de Julio del corriente año.

POR TANTO

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política,

HA DICTADO

El siguiente Decreto de:

RATIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 1.- Ratificar el **PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**, suscrito en la ciudad de San Salvador, El Salvador, el 30 de Noviembre de 1994, por los Representantes Plenipotenciarios de la República de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua.

Artículo 2.- Expedir el correspondiente Instrumento de Ratificación para su depósito ante la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana **(SICA)**, de conformidad con el artículo 125 del Protocolo.

Artículo 3.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, Casa de la Presidencia, a los veintitrés días del mes

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

de Agosto de mil novecientos noventa y seis. **VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO**.- Presidente de la República de Nicaragua.

Los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, y Nicaragua,

CONSIDERANDO que para alcanzar los objetivos del proceso de Integración Económica Centroamericana es preciso modernizar y adecuar a las necesidades efectiva de éste, todos los instrumentos jurídicos que tienen relación directa con el mismo;

CONSCIENTES de las funciones que cumplen las marcas y los otros signos distintivos comerciales para el desenvolmiento de las actividades mercantiles en sus respectivos países y para el desarrollo del comercio dentro y fuera de la región del Istmo Centroamericano;

CONVENCIDOS de la conveniencia de unificar las normas jurídicas que protegen las marcas y otros signos distintivos comerciales y de publicidad comercial, y las que tienden a asegurar una leal y honesta competencia dentro del marco de la buena fe comercial , dada la función que tales signos desempeñan en el desarrollo del comercio, el libre movimiento de las mercancías, la prestación de los servicios, el goce pacífico de los derechos que se derivan de la propiedad industrial y la protección de los consumidores;

ATENDIENDO la necesidad de adecuar el Convenio centroamericano a los nuevos instrumentos sobre el derecho de marcas, adoptados y en gestión a nivel internacional, y de incorporar en él las modernas tendencias en materia de protección de los signos distintivos, con el fin de que este instrumento responda adecuadamente a las exigencias actuales del comercio regional e internacional y pueda cumplir adecuadamente sus funciones en la economía de sus países;

POR TANTO han decidido suscribir el presente Protocolo, a cuyo efecto han designado a sus respectivos Plenipotenciarios, a saber: Su Excelencia, el señor Presidente de la República de Costa Rica, al señor José Alberto Brenes León; su excelencia, el señor Presidente de la República de el Salvador, al señor Rubén Antonio Mejía Peña; su excelencia, el señor Presidente de la República de Guatemala, al señor José Carlos García Macal; su excelencia, la señora Presidente de la República de Nicaragua, al señor Enrique Brenes Icabalceta.

Quienes después de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes y hallarlos en buena y debida forma, convienen en modificar el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda), suscrito en la ciudad de San José, República de Costa Rica, el 1 de Junio de 1968, el cual queda como sigue:

TÍTULO I

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

DEFINICION Y APLICACION DEL REGIMEN UNIFORME

Artículo 1.- [Objeto del Convenio]

Los Estados Contratantes adoptan el presente Convenio para establecer en sus territorios un régimen jurídico uniforme sobre marcas, expresiones o señales de publicidad comercial, nombres comerciales, emblemas, indicaciones geográficas y denominaciones de orígen, así como para la represión de la competencia desleal en tales materias.

Artículo 2.- [Conceptos utilizados]

A los efectos de este Convenio se entiende por:

Marca cualquier signo visible que sea apto para distinguir productos o servicios ofrecidos en el comercio;

Marca Colectiva: una marca cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca;

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

Nombre comercial: un signo denominativo o mixto que identifica y distingue a una Empresa o a un Establecimiento comercial determinado;

Emblema: Un signo figurativo que identifica y distingue a una empresa o a un Establecimiento;

Signo distintivo: cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, o un emblema.

Signo distintivo: notoriamente conocido un signo distintivo conocido por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales, o conocido en el comercio internacional;

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: todo nombre geográfico, designación, expresión, imagen o signo que designa o evoca un país, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado;

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

Denominación de origen: una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado usada para designar un producto originario de ellos, cuyas cualidades o característica se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y los factores humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por la denominación de un producto que, sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, denota un lugar determinado cuando se usa en relación con productos originarios de ese lugar;

Registro de la Propiedad Industrial: la administración nacional competente en cada Estado Contratante para la concesión y registro de los derechos de propiedad industrial conforme a este Convenio, independiente del nombre que tenga la misma en cada Estado Contratante;

Istmo Centroamericano: el conjunto de países conformado por los países signatarios del tratado General de Integración Económica Centroamericana y la República de Panamá;

Estado Contratante: todo Estado del Istmo Centroamericano que ratificado o se ha adherido a este Convenio, habiendo efectuado el depósito correspondiente;

Peso Centroamericano: una unidad de cuenta equivalente al dólar de los Estados Unidos de América.

Artículo 3.- [Personas que pueden acogerse a la protección]

1) Toda persona que tenga la nacionalidad de alguno de los Estados Contratantes o un domicilio o un establecimiento real y efectivo en alguno de ellos o en otro Estado que acuerde trato recíproco, podrá acogerse a las disposiciones de este Convenio. Tal persona gozará de trato nacional en los Estados Contratantes para todos los efectos relativos al presente Convenio.

2) Ninguna condición de nacionalidad, domicilio o establecimiento en el Estado Contratante en que se solicite la protección será exigida para gozar de los derechos que este Convenio reconoce.

TÍTULO II
MARCAS

CAPÍTULO I
MARCAS EN GENERAL

Artículo 4.- [Signos que pueden constituir marca]

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

1) Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores. Pueden asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envoltura, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

2) Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en este Convenio, las marcas podrán consistir en nombres geográficos nacionales o extranjeros, siempre que sean suficientemente arbitrarios y distintivos respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión con respecto al orígen, procedencia, cualidades o característica de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.

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

Artículo 5.- [Adquisición del derecho sobre la marca]

1) La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

a) tiene derecho preferente a obtener el registro la persona que la estuviera usando de buena fe en el comercio en cualquier Estado Contratante desde la fecha más antigua, siempre que el uso hubiese durado más de tres meses, o que invocara el derecho de prioridad de fecha más antigua;

b) Cuando una marca no estuviera en uso en el comercio en cualquier Estado Contratante, o su uso hubiese durado menos de tres meses, el registro, se concederá a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o que invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

2) Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada solicitud.

3) Será facultativo emplear una marca para comercializar un producto o servicio, y registrar la marca que se empleen en el comercio.

Artículo 6.- [Derecho de prioridad]

1) La persona que haya presentado en regla una solicitud de registro de marca en un Estado Contratante u otro país que acuerde reciprocidad para estos efectos a la personas que tengan la nacionalidad de alguno de los Estados Contratantes, o un domicilio o establecimiento real y efectivo en alguno de ellos, así como el

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

causahabiente de esa persona, gozará de un derecho de prioridad para presentar en los Estados Contratantes una o más solicitudes de registro de la misma marca para los mismos productos o servicios.

2) El derecho de prioridad tendrá una duración de seis meses contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria. Una solicitud de registro de marca presentada invocando el derecho de prioridad no será denegada, revocada ni anulada por razón de hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero, y tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de tercero respecto a la marca.

3) El derecho de prioridad se invocará mediante una declaración expresa que deberá hacerse con la solicitud de registro o dentro de un plazo de dos meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

4) Junto con la solicitud o dentro de los tres meses siguientes a su presentación deberá acompañarse una copia de la solicitud prioritaria certificada su conformidad por la Oficina de Propiedad Industrial que hubiere recibido dicha solicitud; este documento quedará dispensado de toda legalización y será acompañado de la traducción correspondiente.

5) Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o prioridades parciales, que pueden tener origen en dos o más oficinas diferentes; en tal caso el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.

6) El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que no se hubiese invocado en esa solicitud un derecho de prioridad anterior. La concesión del registro solicitado con beneficio del derecho de prioridad conlleva la cesación de los efectos de la solicitud anterior con respecto a los elementos que fuesen comunes a ambos. Son aplicables los plazos y condiciones previstos en este artículo, en lo conducente.

7) Un derecho de prioridad previsto en algún otro tratado que vincule a uno o más de los Estados Contratantes se regirá por las disposiciones pertinentes de ese tratado y supletorioriamente por las de este Convenio.

Artículo 7.- [Cotitularidad]

1) La cotitularidad de solicitudes o de registros relativos a marcas se regirá por las siguientes normas cuando no hubiese acuerdo en contrario:

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

b) Cada cotitular puede usar personalmente el signo distintivo que es objeto de la

solicitud o del registro, pero debe compensar equitativamente a los cotitulares que no exploten o usen el signo ni hayan concedido una licencia de uso del mismo; en defecto de acuerdo la compensación será fijada por el tribunal competente;

c) La transferencia de la solicitud o del registro se hará de común acuerdo, pero cada cotitular puede ceder por separado su cuota, gozando los demás del derecho de tanteo durante un plazo de tres meses contados desde la fecha en que el cotitular les notifique su intención de ceder su cuota

d) Cada cotitular puede conceder a terceros una licencia no exclusiva de uso del signo distintivo que es objeto de la solicitud o del registro, pero debe compensar equitativamente a los cotitulares que no usen el signo ni hayan concedido una licencia de uso del mismo; en defecto de acuerdo a la compensación será fijada por el tribunal competente;

e) Una licencia exclusiva de explotación o de uso sólo puede concederse de común acuerdo;

f) La renuncia, limitación o cancelación voluntaria, total o parcial, de un registro se hará de común acuerdo;

g) Cualquier cotitular puede notificar a los demás que abandona en beneficio de ellos su cuota de la solicitud o del registro, quedando liberado de toda obligación frente a los demás a partir de la inscripción del abandono en el registro correspondiente o, tratándose de una solicitud, a partir de la notificación del abandono al Registro de la Propiedad Industrial; la cuota abandonada se repartirá entre los cotitulares restantes en proporción a sus respectivos derechos en la solicitud o registro;

h) Cualquier cotitular puede iniciar las acciones que correspondan en caso de infracción del derecho.

2) Las disposiciones del derecho común sobre la copropiedad se aplicarán en lo que no estuviese previsto en el presente artículo.

Artículo 8.- [Marcas inadmisibles por razones intrínsecas)

1) No podrá ser registrado como marca un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

a) Que 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 del servicio de que se trate;

b) Que consista en una forma que dé ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique;

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

c) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate;

d) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que puede servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate;

e) Que consista en un simple color aisladamente considerado;

f) Que consista en una letra o un dígito aisladamente considerado, salvo que se presente en una forma especial y distintiva;

g) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique;

h) Que sea contrario a la moral o al orden público;

i) Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional;

j) Que pueda causar engaño o confusión 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 del servicio de que se trate;

k) Que sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda causar confusión, a una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado, o que se hubiese cancelado a solicitud de su titular, y que era usada en el comercio para los mismo, productos o servicios, o para otros que por su naturaleza pudiera asociarse con aquellos, a menos que hubiese transcurrido un año, o tres años si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del vencimiento o cancelación; esta prohibición no será aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado, o su causahabiente.

1) Que consista de una indicación geográfica que no se conforma a los dispuesto en el Artículo 4 párrafo 2);

m) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, autorización de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate;

n) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado;

o) Que reproduzca 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;

p) Que incluya o reproduzca 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 acordados al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;

q) Que consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en algún país extranjero con el cual se haya concluido un tratado o acuerdo en relación con la protección de las variedades vegetales

r) Que caiga dentro de la prohibición prevista en el Artículo 59.

2) Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo será acordado para ese producto o servicio.

Artículo 9.- [Marcas inadmisibles por derechos de terceros]

No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectara algún derecho de tercero, entre otros en los siguientes casos:

a) Si el signo fuera idéntico a una marca registrada o en trámite de registro por un tercero desde una fecha anterior, que distinguiera los mismos productos o servicios;

b) Si el uso del signo fuere susceptible de causar confusión por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por un tercero desde una fecha anterior y que distinguiera los mismos productos o servicios, o productos o servicios o productos diferentes pero susceptibles de ser asociados con los que la marca anterior distingue;

c) Si el uso del signo fuera susceptible de causar confusión por ser idéntico o similar a una marca usada por un tercero que tiene mejor derecho a obtener su registro y que se usara para los mismos productos o servicios, o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados con los que la marca en uso distingue;

d) Si el uso fuera susceptible de causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior;

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

e) Si el signo constituyera una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado Contratante por el sector pertinente del público, o en los los círculos empresariales pertinentes, o en el comercio internacional, y que perteneciera a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo;

f) Si el uso del 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 acreditara el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos;

g) Si el uso del signo afectara el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo que se acreditase el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad;

h) Si el uso del signo fuera susceptible de causar confusión con una denominación de origen protegida;

i) Si el signo constituyera una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida;

j) Si el uso del signo fuera susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero;

k) Si el registro del signo se hubiera solicitado para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA MARCA

Artículo 10.- [Solicitud de registro]

1) La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:

a) Nombre y dirección del solicitante;

b) Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando fuese una persona jurídica;

c) Nombre del representante legal, cuando fuese el caso;

d) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tuviera domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país;

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

e) La marca cuyo registro se solicita, cuando se trate de una marca denominativa sin grafía, forma ni color especiales;

f) Una reproducción de la marca en por lo menos cuatro ejemplares, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;

g) Una traducción de la marca, cuando estuviese constituida por algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del castellano;

h) Una lista que contenga los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usará la marca, agrupados por clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, con indicación del número de cada clase;

i) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisos m), n) y p) del artículo 8 y los incisos f) y g) del artículo 9, cuando fuese pertinente; y

j) El comprobante de pago de la tasa básica establecida.

2) Los solicitantes podrán gestionar ante el Registro por sí, con auxilio de abogado, o por medio de mandatario que sea abogado, según lo determine en cada caso el derecho interno de los Estados Contratantes.

3) Cuando el solicitante deseara prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, presentará la declaración de prioridad y los documentos referidos en el Artículo 6 párrafos 3) y 4), con la solicitud de registro o dentro de los plazos estipulados.
La declaración de prioridad indicará los siguientes datos:

a) el nombre del país o de la oficina regional 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 le hubiese asignado.

Artículo 11.- [Fecha de presentación de la solicitud]

El Registro de la Propiedad Industrial le asignará una fecha y hora de presentación a la solicitud de registro y la admitirá a trámite si ella cumple al menos con los siguientes requisitos:

a) contiene indicaciones que permitan identificar al solicitante;

b) indica una dirección o designa un representante en el país;

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

c) indica la marca cuyo registro se solicita o, tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color, se acompaña una reproducción de la marca;

d) indica los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usará la marca; y,

e) el comprobante de pago de la tasa básica.

Artículo 12.- [Modificación y división de la solicitud]

1) 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 esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial, pero podrá reducirse o limitarse dicha lista

2) 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. No se admitirá una división si ella implicara una ampliación de la lista de productos y servicios presentados en la solicitud inicial, pero podrá reducirse o limitarse dicha lista. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de la prioridad cuando correspondiera.

3) La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa establecida.

Artículo 13.- [Desistimiento de la solicitud]

El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. El desistimiento de una solicitud no dará derecho al reembolso de las tasas que se hubiesen pagado.

Artículo 14.- [Examen de forma]

1) El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple con lo dispuesto en el Artículo 10, y en las disposiciones reglamentarias correspondientes.

2) En caso de no haberse cumplido algunos de los requisitos del Artículo 10 o de las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que cumpla con subsanar dentro del plazo de dos meses el error u omisión, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.

Artículo 15.- [Examen de fondo]

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

1) El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en el Artículo 8 y en los incisos a), h) e) i) del artículo 9. También podrá examinar, con base en las informaciones y elementos a su disposición, si el registro de la marca sería contrario a alguno de los otros incisos del Artículo 9.

2) En caso que la marca estuviese comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al solicitante indicando las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de dos meses para contestar. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante hubiese contestado, o si habiéndole hecho el Registro estimasen que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.

Artículo 16.- [Publicación de la solicitud]

1) Efectuados los exámenes de conformidad con los Artículos 14 y 15, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial, por tres veces, dentro de un plazo de quince días a costas del interesado.

2) El aviso que se publique contendrá:

a) El nombre y domicilio del solicitante;

b) El nombre del representante o del apoderado, cuando lo hubiese;

c) La fecha de la presentación de la solicitud,

d) El número de la solicitud,

e) La marca tal como se hubiera solicitado;

f) La lista de los productos o servicios a los que se aplicará la marca y la clase o clases correspondientes.

Artículo 17.- [Oposición al Registro]

1) Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse indicando los fundamentos de hechos y de derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo las pruebas que fuesen pertinentes y el comprobante de pago de la tasa de oposición establecida.

2) Si las pruebas no se acompañaron con la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendarios siguientes a la fecha de presentación de la oposición.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

3) La oposición se notificará al solicitante quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido ese plazo el Registro de la Propiedad Industria pasará a resolver la solicitud, aún cuando no se hubiese contestado la oposición.

Artículo 18.- [Oposición en base a una marca no registrada]

1) Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente si el opositor no acreditara haber solicitado ante el Registro de la Propiedad Industrial el registro de la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.

2) Cuando quedase probado el uso anterior de la maca del opositor en cualquier Estado Contratante, y se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en este Convenio para el registro de esa marca, se concederá su registro. Se podrá conceder también el registro de la marca contra la cual fuese susceptible crear confusión. En su caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso cuando ello fuese necesario para evitar cualquier riesgo de confusión.

Artículo 19.- [Resolución]

1) Si se hubiese presentado una o más oposiciones, ellas se resolverán junto con lo principal de la solicitud en un solo acto mediante resolución fundamentada.

2) Cuando no se justificara una denegación total del registro solicitado, o cuando la oposición que se hubiese presentado fuese limitada y la coexistencia de ambas marcas no fuese susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.

3) No se denegará el registro de una marca por razón de existir un registro anterior si se invocara la defensa prevista en el Artículo 39 párrafo 2) y ella resultara fundada.

4) Si no se hubiese presentado ninguna oposición dentro del plazo establecido, el Registro de la propiedad Industrial procederá a registrar la marca.

5) En caso de resolverse la concesión del registro, el Registro de la Propiedad Industrial notificará la resolución al solicitante a fin de que pague la tasa complementaria establecida. Si dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiese notificado la resolución, el solicitante no hubiera efectuado el pago de la tasa, quedará sin efecto la resolución y se archivará el expediente sin más trámites.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

Artículo 20.- [Certificado de registro]

El Registro de la Propiedad Industrial expedirá al titular un certificado de registro de la marca que contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente y los establecidos por las disposiciones reglamentarias.

CAPÍTULO III
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. Podrá renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años contados desde la fecha del vencimiento precedente.

Artículo 22.- [Procedimiento de renovación del registro]

1) La renovación de registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial el pedido correspondiente, que contendrá lo siguiente:

a) Nombre y dirección del titular;

b) Número del registro que se renueva;

c) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando fuese el caso, pero sólo será necesario acreditar el poder cuando el apoderado fuese diferente del designado en el registro que se renueva o en la renovación precedente;

d) cuando se deseara reducir o limitar los productos o servicios comprendidos en el registro que se renueva, una lista de los productos o servicios conforme a la reducción o limitación deseada; en todo caso los productos o servicios se agruparán por clases conforme a la Clasificación Internacional del Productos y Servicios, indicando el número de cada clase; y,

e) el comprobante de pago de la tasa establecida.

2) El pedido de renovación solo podrá referirse a un registro, y deberá presentarse dentro el año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha del vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación correspondiente. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena.

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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

del plazo de gracia.

4) Cumplidos los requisitos previstos en los párrafos 1) y 2), el Registro de la Propiedad Industrial inscribirá la renovación sin más trámite. La renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación.

Artículo 23.-[Modificación en la renovación]

1) Con ocasión de la renovación no se podrá introducir ningún cambio en la marca ni ampliar la lista de los productos o servicios cubiertos por el registro.

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

Artículo 24.- [Corrección y limitación del registro]

1) 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.

2) El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se reduzca o limite la lista de producto 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.

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

Artículo 25.- [División del registro)

1) 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 la lista del registro inicial. Cada registro fraccionario conservará la fecha del registro inicial.

2) El pedido de división devengará la tasa establecida.

CAPÍTULO IV
DERECHOS OBLIGACIONES Y LIMITACIONES RELATIVOS AL REGISTRO

Artículo 26.- [Derechos conferidos por el registro]

1) La propiedad de una marca y el derecho de excluir a terceras personas de su uso

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

se adquiere por el registro. En tal virtud, el registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice alguno de 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 que se relacionan con los servicios para los cuales se ha registrado la marca, o sobre envase, 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 literal precedente;

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

d) rellenar o volver a utilizar con fines comerciales envases, envolturas, o embalajes que llevan la marca;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro;

f) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso 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 de la marca o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

2) Para efectos de este Protocolo, los siguientes actos, entre otros, constituyen uso de un signo en el comercio:

i) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con el signo;

ii) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo;

iii) Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Artículo 27.- [Limitaciones al derecho sobre la marca]

1) El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios en el comercio:

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

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

b) Indicaciones o informaciones sobre las características de su productos o servicios, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización origen geográfica o precio;

c) Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios.

2) La limitación referida en el párrafo anterior operará siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

Artículo 28.- [Agotamiento del derecho]

1) 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 el país o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

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

Artículo 29.- [Elementos no protegidos en marcas complejas]

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 de uso común o necesario en el comercio.

Artículo 30.- [Adopción de una marca ajena como denominación social]

Una persona persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero cuando el uso de esa razón o denominación pudiese causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.

Artículo 31.- [Indicación de precedencia de productos]

Todos los productos que se comercialicen en un Estado Contratante deberá indicar claramente el lugar de producción o de fabricación del producto, el nombre del

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

productor o fabricante, y el vínculo o relación entre dicho producto o fabricante y el titular de la marca que se usa sobre el producto, cuando no fuesen la misma persona, sin perjuicio de las normas sobre etiquetado e información al consumidor que fuesen aplicables.

CAPÍULO V
TRANSFERENCIA Y LICENCIA DE USO DE LA MARCA

Artículo 32.- [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 efecto frente a terceros, la misma deberá inscribirse. Dicha inscripción devengará la tasa establecida.

Artículo 33.- [Transferencia libre de la marca]

1) La transferencia del derecho sobre una marca puede hacerse independiente 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 adquiriente.

2) Será anulable la transferencia y su correspondiente inscripción si el cambio en la titularidad del derecho fuese susceptible de causar un riesgo de confusión.

Artículo 34.- [Transferencia de marca junto con la Empresa]

1) La transferencia de una empresa comprende la transferencia del derecho sobre toda marca que pertenece a esa empresa y que conforma su nombre comercial.

2) Las marcas constituidas por el nombre comercial de su titular sólo podrán transferirse con la Empresa o establecimiento que dicho nombre identifique.

Artículo 35.- [Licencia de uso de Marca]

1) el titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede conceder licencia para usar la marca. Si la licencia se inscribiera, dicha inscripción devengará la tasa establecida.

2) 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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

productos o servicios para los cuales estuviera registrada la marca.

b) El licenciatario no podrá ceder la licencia ni conceder su licencias;

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

Artículo 36.- [Control de calidad]

A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad competente podrá anular la inscripción del contrato de licencia y prohibir el uso de la marca por el licenciatario cuando, por defecto de un adecuado control de calidad o por algún abuso de la licencia, ocurriera o pudiera ocurrir confusión, engaño o perjuicio para el público consumidor.

CAPÍTULO VI
TERMINACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA

Artículo 37.- [Nulidad del registro]

1) A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad competente declarará la nulidad del registro de una marca si éste se efectuó en contravención de alguna de las prohibiciones previstas en los Artículos 8 y 9. Tratándose de un incumplimiento del Artículo 8, la nulidad también podrá ser pedida por una autoridad competente.

2) 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 sólo 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.

3) Un pedido de nulidad fundado en una contravención del artículo 9 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 hubiere efectuado de mala fe.

4) No se declarará la nulidad del registro de una marca por razón de existir un registro anterior si se invocara la defensa prevista en el Artículo 39 párrafo 2) y ella resultara fundada.

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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

6) Una acción de nulidad fundada en el mejor derecho de un tercero para obtener el registro de una marca sólo puede ser interpuesta por la persona que reclama tal derecho.

Artículo 38.- [Cancelación por generización de la marca]

1) a pedido de cualquier persona interesada la autoridad competente podrá cancelar el registro de una marca o limitar su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

2) Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca hayan perdido su carácter distintivo como indicación de 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 ausencia de otro nombre adecuado para designar en el comercio al producto o al servicio al cual se aplica la marca;

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

c) el desconocimiento de la marca por el público como signo distintivo de un origen empresarial determinado.

Artículo 39.- [Cancelación del registro por falta de uso de la marca]

1) A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad competente cancelará el registro de una marca cuando éste no se hubiese usado en algún Estado Contratante durante los cinco años procedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.

2) La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca, o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos la cancelación será resuelta por la autoridad competente que corresponda.

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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

4) Cuando la falta de uso sólo afectará a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

Artículo 40.- [Definición de uso de la marca]

1) Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puesto en el comercio o se encuentran disponibles en cualquier Estado Contratante bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta la disminución del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional,o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

2) 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 de la forma en que aparece registrada sólo respecto de detalles o elementos que no son respecto de detalles o elementos que no son esenciales y que no alteren la identidad de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que él confiere.

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

Artículo 41.- [Disposiciones relativas al uso de la marca]

1) No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando la falta de uso se debiera a motivos justificados.

2) Se reconocerán como motivos justificado de la falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituya 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 42.- [Prueba del uso de la marca]

1) La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca.

2) 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 43.-[Renuncia al registro a pedido del titular]

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

1) El titular del registro de una marca podrá en cualquier tiempo pedir al Registro de la Propiedad Industrial la cancelación de ese registro. El pedido de cancelación devengará la tasa establecida.

2) Cuando apareciera inscrito con relación a la marca algún derecho en favor de tercero, la cancelación sólo se inscribirá previa presentación de una declaración escrita del tercero con firma certificada notarialmente, en virtud de la cual consiente en tal cancelación.

TÍTULO III
MARCAS COLECTIVAS

Artículo 44.- [Disposiciones aplicables]

Las disposiciones del Título ll serán aplicables a las marcas colectivas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.

Artículo 45.- [Solicitud de registro de la marca colectiva]

1) 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 misma.

2) El reglamento de empleo de la marca colectiva debe precisar las característica comunes o las cualidades que serán comunes a los producto o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear la marca y las personas que tendrán derecho a utilizarla. También contendrá disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme a su reglamento de empleo, y las sanciones en caso de incumplimiento del reglamento.

Artículo 46.- 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 del Artículo 45.

Artículo 47.- [Registro y publicación 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 48.- [Cambios en el reglamento de empleo de la marca colectiva]

1) El titular de una marca colectiva comunicará al Registro de la Propiedad Industrial todo cambio introducido en el reglamento de empleo de la marca colectiva.

2) Los cambios en el reglamento de empleo de la marca serán inscritos en el Registro

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

mediante el pago de la tasa establecida.

Artículo 49.- [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 de acuerdo con el reglamento de empleo de la marca.

Artículo 50.- [Uso de marca colectiva]

1) 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.

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

Artículo 51.- [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 competente declarará la nulidad del registro de una marca colectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si la marca fue registrada en contravención de los artos. 8,9 o 45:

b) Si el Reglamento de empleo de la marca es contrario a la moral o al orden público.

Artículo 52.- [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 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;

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 lo cuales se usa la marca.

TÍTULO IV
MARCAS DE CERTIFICACIÓN

Artículo 53.-[Disposiciones Aplicables]

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

Las disposiciones del título II serán aplicables a las marcas de certificación, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este Título.

Artículo 54.- [Titularidad de la marca de Certificación]

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

Artículo 55.- [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 56.- [Duración del Registro]

1) Cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese un organismo estatal o para estatal, el registro tendrá duración indefinida extinguiendose con la disolución o desaparición de su titular.

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

Artículo 57.- [Uso de la marca de Certificación]

1) El titular de una marca de certificación autorizará el uso de la marca a toda persona cuyo producto o servicio, según fuese el caso, cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca.

2) La marca de certificación no podrá ser usada para productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

Artículo 58.-[Gravámen y transferencia de la marca de certificación].

1) Una marca de certificación no podrá ser objeto de ninguna carga o gravamen, ni de embargo u otra medida cautelar o de Ejecución Judicial.

2) 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.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

Artículo 59.- [Reserva de la marca de Certificación Extinguida]

Una marca de certificación cuyo registro fuese anulado, o que dejara de usarse por disolución o desaparición de su titular,no podrá ser usada ni registrada como signo distintivo durante un plazo de diez años contados desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso.

TÍTULO V
EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL

Artículo 60.-[Aplicación de las Disposiciones sobre Marcas]

Salvo lo previsto en este Título, son aplicables a las expresiones o señales de publicidad comercial las normas sobre marcas contenidas en este Convenio.

Artículo 61.- [Prohibiciones del Registro]

No podrá registrarse como expresión o señal de publicidad comercial la que estuviera incursa en alguno de los casos siguientes:

a) La que quedara comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c),d),h),i),j),l),m),n),o) y p) del párrafo 1 del Artículo 8:

b) La que sea igual o similar a otra que ya estuviese registrada, solicitada para registro o en uso por un tercero;

c) La que incluya un signo distintivo ajeno sin la debida autorización;

d) Aquella cuyo uso en el comercio será susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios empresa o establecimiento de un tercero;

e) La que quedará comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos e),f),g),h),i),j),y k) del Artículo 9; y

f) Aquella cuyo uso en el comercio constituiría un acto de competencia desleal.

Artículo 62.- [Alcance de la Protección]

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

TÍTULO VI
NOMBRES COMERCIALES Y EMBLEMAS

CAPÍTULO I

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

NOMBRES COMERCIALES

Artículo 63.- [Adquisición del derecho sobre el nombre comercial]

1) El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio.

2) El derecho exclusivo sobre un nombre comercial termina con la extinción de la Empresa o del establecimiento que la usa.

Artículo 64.- [Nombres comerciales inadmisibles]

Un nombre comercial no podrá consistir, total o parcialmente, en una designación u otro signo que sea contrario a la moral o al orden público, o sea 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 relativo a la empresa o al establecimiento identificado con ese nombre comercial, o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produce o comercializa.

Artículo 65.- [Protección del nombre comercial]

1) El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use 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.

2) Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 27 y 28, en cuanto corresponda.

Artículo 66.- [Registro del nombre comercial]

1) El titular de un nombre comercial podrá solicitar su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial. El registro tendrá carácter declarativo.

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

3) El registro de un nombre comercial ante el Registro de la Propiedad Industrial 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.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

Artículo 67.- [Procedimiento de registro del nombre comercial]

1) El registro de un nombre comercial su modificación y su anulación se efectuarán siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, en cuanto corresponda, y devengará la tasa establecida. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial contraviene los dispuestos en el Artículo 64.

2) No será aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizados para la marcas.

Artículo 68.- [Transferencia del nombre comercial]

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

2) La transferencia de un nombre comercial registro o en trámites de registro, se inscribirá en el Registro de la Propiedad Industrial de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuando corresponda, y devengará la misma tasa.

CAPÍTULO II
EMBLEMAS

Artículo 69.- [Protección del emblema]

La protección y el registro de los emblemas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial.

TÍTULO VII
INDICACIONES GEOGRÁFICAS

CAPÍTULO I
INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN GENERAL

Artículo 70.- [Utilización de indicaciones geográficas]

Una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio cuando tal indicación 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, características o cualidades del producto o servicio.

Artículo 71.- [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.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

Artículo 72.- [Indicaciones relativas al comerciante]

Todo comerciante podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que venda, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que el nombre o domicilio 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 II
DENOMINACIONES DE ORIGEN

Artículo 73.- [Registro de las denominaciones de origen]

1) El Registro de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de denominaciones de origen.

2) Se registrarán las denominaciones de origen nacionales a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen, o a solicitud de alguna autoridad pública competente.

3) Los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, así como las autoridades públicas competentes de países extranjeros podrán registrar las denominaciones de origen extranjeras que les correspondan cuando ello estuviese previsto en algún convenio o tratado del cual el Estados Contratantes.

Artículo 74.- [Prohibiciones para el registro]

1) 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;

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

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.

2) Podrá registrarse una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto, pero la

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

protección no se extenderá al nombre genérico o expresión empleados.

Artículo 75.- [Solicitud de registro]

1) 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 o de fabricación:

b) La denominación de origen cuyo registro se solicita:

c) La zona geográfica de producción a la cual se refiere la denominación de origen;

d) Los productos para los cuales se usa la denominación de origen; y

e) una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos para los cuales se usa la denominación de origen.

2) La solicitud de registro de una denominación de origen devengará la tasa establecida, salvo cuando el registro fuese solicitado por una autoridad pública. Tratándose de autoridades públicas extranjeras, esta exención estará sujeta a reciprocidad.

Artículo 76.- [Procedimiento de registro]

1) La solicitud de registro de una denominación de origen se examinará con el objeto de verificar:

a) Que se cumplen los requisitos del Artículo 75, 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 74 párrafo 1).

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

Artículo 77.- [Concesión del registro]

1) La resolución por la cual se concede el registro de una denominación de origen, y la inscripción correspondiente, indicarán:

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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

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

c) Las cualidades o características esenciales de los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen, salvo en los casos en que por la naturaleza del producto o por alguna otra circunstancia no fuese posible precisar tales características.

2) El registro de una denominación de origen tendrá duración indefinida.

Artículo 78.- [Duración y modificación del registro]

1) El registro de una denominación de origen tendrá duración indefinida.

2) El registro de la denominación de origen podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambiare alguno de los puntos referidos en el Artículo 77 párrafo 1). La modificación del registro devengará la tasa establecida, y se sujetará al procedimiento previsto para el registro de las denominaciones de origen, en cuanto corresponda.

Artículo 79.- [Derecho de utilización de la denominación]

1) Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada podrán usar comercialmente la denominación de origen registrada para los productos indicados en el registro.

2) 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, tendrán derecho a usar la denominación de origen en relación con los productos indicados en el registro.

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

4) las acciones relativas al derecho de usar una denominación de origen registrada se ejercerán ante los tribunales.

5) Son aplicables a las denominaciones de origen registradas las disposiciones de los artículos 27 y 72, en cuanto corresponda.

Artículo 80.- [Anulación del registro]

1) a pedido de cualquier persona interesada la autoridad competente declarará la nulidad del registro de una denominación de origen cuando se demuestre que ella está comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en el Artículo 74.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

2) a pedido de cualquier persona interesada la autoridad competente cancelará el registro de una denominación de origen cuando se demuestre que la denominación se usa en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la inscripción respectiva, conforme al Artículo 77 párrafo 1).

TÍTULO VIII
NORMAS COMUNES

CAPÍTULO I
PROCEDIMIENTOS

Artículo 81.- [Representación]

1)Cuando el solicitante o el titular de un derecho de Propiedad Industrial tuviera su domicilio o su sede fuera del país, deberá ser representado por un mandatario domiciliado en el país.

2) Si la personería del mandatario ya estuviera acreditada en el Registro de la Propiedad Industrial, en la solicitud solamente se indicará la fecha y el motivo de la presentación del poder y el número del expediente en el cual consta.

3) En casos graves y urgentes, calificados por el Registrador de la Propiedad Industrial, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que sea abogado, con tal que dé garantía suficiente, que también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del asunto si el interesado no aprobara lo hecho en su nombre.

Artículo 82.- [Agrupación de pedidos]

1) Podrá solicitarse mediante un único pedido la modificación o corrección de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más registros cuando la modificación o corrección fuese la misma para todos ellos.

2) Podrá solicitarse mediante un único pedido la modificación o corrección de dos o más solicitudes en trámites o de dos o más registros cuando el transfiriente y el adquirente fuesen los mismos en todos ellos. Esta disposición se aplicará, en lo pertinente, a la inscripción de las licencias de uso de los signos distintivos registrados o en trámite de registro.

3) A efectos de lo previsto en los párrafos 1) y 2), el peticionante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la modificación, corrección o inscripción. Las tasas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros involucrados.

Artículo 83.- [Intervención de terceros interesados]

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

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

Artículo 84.- [Efectos de la declaración de nulidad]

1) Los efectos de la declaración de nulidad de un registro se retrotraerán a la fecha de la concesión respectiva, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se establezcan en la resolución que declara la nulidad.

2) Cuando se declare la nulidad de un registro respecto al cual se hubiese concedido una licencia de uso, el licenciante estará eximido de devolver los pagos efectuados por el licenciatario, salvo que éste no se hubiese beneficiado de la licencia.

Artículo 85.- [Abandono de la gestión]

Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de este Convenio se tendrá por abandonadas y caducarán de pleno derecho si no se insta su curso dentro de seis meses, contados desde la última notificación que se hubiera hecho al interesado o interesados.

CAPÍTULO II
REGISTROS Y PUBLICIDAD

Artículo 86.- [Inscripción y publicación de las resoluciones]

El Registro de la Propiedad Industrial inscribirá en el registro correspondiente y publicará en el Diario Oficial, a costa del interesado, las resoluciones referentes a la nulidad, revocación, renuncia o cancelación de cualquier registro.

Artículo 87.- [Consulta de los registros]

Los Registros de la Propiedad Industrial son públicos. Cualquier persona podrá obtener copia de ellos mediante el pago de la tasa establecida.

Artículo 88.- [Consulta de los expedientes]

1) Cualquier persona podrá consultar en las oficinas del Registro de la Propiedad Industrial el expediente de una solicitud de registro.

2) Cualquier persona podrá obtener copias de los documentos contenidos en el expediente de una solicitud mediante el pago de la tasa establecida.

CAPÍTULO III
CLASIFICACIONES

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

Artículo 89.- [Clasificación de productos y servicios]

1) Para 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, establecidas por el Arreglo de Niza de 1957, con sus revisiones y actualizaciones vigentes.

2) Cuando hubiese duda en cuanto a la clase en que deba ser colocado un producto o un servicio, ella será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

3) Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuran en la misma clase de la clasificación referida en el párrafo 1.

4) Los productos o servicios no se considerarán diferente entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuran en diferentes clases de la clasificación referida en el párrafo 1.

Artículo 90.- [Clasificación de elementos figurativos]

Para efectos de la clasificación de los elementos figurativos de las marcas el Registro de la Propiedad Industrial 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.

TÍTULO IX
ACCIONES Y SANCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

Artículo 91.- [Reivindicación del derecho]

1)cuando el registro de un signo distintivo se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, la persona afectada podrá iniciar una acción de reivindicación del derecho ante la autoridad competente a fin de que se le reconozca su derecho.

2) La acción de reivindicación prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro.

Artículo 92.- [Acción civil por infracción]

1) El titular de un derecho protegido en virtud de este Convenio podrá entablar acción civil ante el tribunal competente contra cualquier persona que infrinja este derecho. También podrá actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la inminencia de una infracción.

2) En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.

Artículo 93.- [Legitimación activa de licenciatarios]

1) Un licenciatario exclusivo cuya licencia se encuentre inscrita puede entablar acción contra cualquier tercero que cometa una infracción del derecho que es objeto de la licencia. A estos efectos, el licenciatario que no tuviese mandato del titular del derecho para actuar deberá acreditar al iniciar su acción haber solicitado al titular que entable la acción y que ha transcurrido más de un mes sin que el titular hubiese actuado. Aún antes de trascurrido este plazo, el licenciatario podrá pedir que se tomen medidas precautorias conforme a los Artículos 96 y 97. El titular del derecho objeto de la infracción podrá comparecer en autos en cualquier tiempo.

2) Se dará traslado de la demanda a todas las personas cuyos derechos aparezcan inscritos en relación con el derecho infringido. Esas personas podrán comparecer en autos en cualquier tiempo.

Artículo 94.- [Medidas en acción de infracción]

1) En una acción por infracción de los derechos protegidos conforme a este Convenio podrá ordenarse una o más de las siguientes medidas, entre otras:

a) el embargo de los productos infractores, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción o usados para cometerla, y de los medios que sirvieran principalmente para realizar la infracción;

b) La prohibición de la importación de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c);

c) la atribución en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;

d) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c);

e) la cesación de los actos que constituyen la infracción;

f) la indemnización de los daños y perjuicios sufridos;

g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

2) El tribunal competente podrá ordenar al infractor que proporcione las informaciones que tuviera sobre las personas que hubiesen participado en la producción o comercialización de los productos o servicios, materia de la infracción, y sobre los circuitos de distribución de esos productos o servicios, bajo apercibimiento de aplicar las disposiciones correspondientes conforme la legislación nacional.

Artículo 95.- [Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios]

La indemnización de daños y perjuicios se calculará en función de los criterios siguientes, entre otros;

a) según el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

b) según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;

c) según el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

Artículo 96.- [Medidas precautorias]

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

2) Las medidas precautorias podrán pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, conjuntamente con ellas o con posterioridad a su inicio. Si las medidas se ordenan antes de iniciarse la acción, ellas quedarán sin efectos de pleno derecho si no se iniciara la acción dentro de un plazo de quince días hábiles contados desde que se notifique al peticionario la orden.

3) Las medidas precautorias sólo se ordenarán cuando se demuestre la comisión de la infracción o su inminencia mediante pruebas que la autoridad competente considere suficientes. La autoridad podrá requerir que quien pida las medidas precautorias de caución suficiente.

4) Podrán ordenarse las siguientes medidas precautorias, entre otras:

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

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

b) el embargo con inventario, descripción o depósito de los productos, embalajes, etiquetas, y otros materiales que ostenten el signo objeto de la infracción y de los medios principalmente destinados a realizar la infracción;

c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el inciso b);

d) la constitución por el presunto infractor de una fianza u otra garantía del pago de la eventual indemnización de daños y perjuicios;

e) la comunicación por el presunto infractor de las informaciones que tuviera sobre las personas que hubiesen participado en la producción o comercialización de los productos o servicios materia de la presunta infracción y sobre los circuito de distribución de esos productos o servicios.

Artículo 97.- [Decomiso de los productos e instrumentos de la infracción]

1) Las medidas precautorias que deban aplicarse en la frontera se ejecutarán por las autoridades de aduanas al momento de la importación o exportación de los productos, materiales o medios objeto de la infracción.

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

Artículo 98.- [Prescripción de la acción por infracción]

La acción civil por infracción de los derechos conferidos por este Convenio prescribe a los dos años contados desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o los cinco años contados desde que se cometió por última vez la infracción, aplicándose el plazo que venza primero.

Artículo 99.- [Sanción penal por infracción de un signo distintivo]

Será sancionado con prisión de seis meses a seis años quien intencionalmente y sin el consentimiento del titular del derecho realice alguno de los siguientes actos:

a) usar en el comercio una marca registrada, o una copia servil o imitación fraudulenta de ella, en relación a los productos o servicios que ella distingue;

b) usar en el comercio un nombre comercial o un emblema protegidos.

Artículo 100.- [Sanción penal por utilización ilícita de indicaciones geográficas]

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

Será sancionado con prisión de seis meses a seis años quien intencionalmente realice alguno de los siguientes actos:

a) Usar en el comercio en relación con un producto o un servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o sobre la identidad del producto fabricante o comerciante del producto o servicio.

b) usar en el comercio en relación con un producto una denominación de origen falsa o engañosa, aún cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee una traducción de la denominación o se la use acompañada de expresiones, como "tipo", "género", "manera", "imitación" u otras análogas.

Artículo 101.- [Multa en caso de infracción]

Sin perjuicio de las sanciones y medidas civiles o penales aplicables conforme a las disposiciones de este Convenio serán castigados con multa de un mil a cien mil Pesos Centroamericanos:

a) los que realicen algunos de los actos tipificados en los Artículos 99 y 100;

b) los que a sabiendas transfieran derechos de uso sobre signos distintivos falsificados, o productos o servicios con marcas falsificadas o fraudulentamente imitadas.

c) los que intencionalmente realicen un acto de competencia desleal o usen en el comercio una indicación geográfica o una denominación de origen falsa o engañosa o una imitación de ellas;

d) los que usen como signo distintivo o permitan que figure en los mismos, leyendas o palabras que atenten contra la moral, el orden público o las buenas costumbres;

e) los que empleen un signo distintivo como registrado, no estándolo realmente;

f) los que designen un establecimiento como sucursal, agencia o dependencia de una determinada empresa cuyo nombre comercial esté protegido conforme el presente Convenio, sin serlo efectivamente.

Artículo 102.- [aplicación de la multa]

1) Las multas a que se refiere el presente Título serán impuestas por la autoridad competente designada de conformidad con el derecho interno de cada Estado Contratante.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

2) La cuantía de la multa se determinará según la gravedad del asunto y la capacidad económica del infractor.

3) El monto determinado en Pesos Centroamericanos se convertirá a moneda nacional aplicando la tasa de cambio vigente en el momento de efectuar el pago.

Artículo 103.- [acción contra los delitos tipificados]

1) Los delitos previstos en los artículos 99 y 100 son proseguibles a instancia de una autoridad competente o de una persona interesada, en particular cualquier asociación u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores.

2) Las disposiciones del derecho penal común de los Estados Contratantes son aplicables a los procedimientos penales y a las penas previstas en este Convenio.

Artículo 104.- [Acciones contra el uso indebido de indicaciones geográficas]

Cualquier autoridad competente o persona interesada, y en particular los productores fabricantes y artesanos y los consumidores podrán actuar, individual o conjuntamente, para todo efecto relativo al cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 70 y 71.

Artículo 105.- [Publicación de la sentencia]

Cuando la acción penal resulte en sentencia condenatoria firme el tribunal ordenará la publicación de la sentencia en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación en el país, a costa de la parte condenada.

TÍTULO X
COMPETENCIA DESLEAL

Artículo 106.- [Cláusula general]

Se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella que sea contrario a los usos y prácticas honestos en materia comercial.

Artículo 107.- [Actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial]

Constituyen actos de competencia desleal los siguientes, entre otros:

a) actos capaces de crear confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;

b) el uso o propagación de indicaciones o alegaciones falsas capaces de denigrar o desacreditar a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

c) el uso o propagación de indicaciones o alegaciones, o la omisión de informaciones verdaderas cuando ello sea susceptible de inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos;

d) la utilización de un producto comercializado por un tercero para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir servilmente ese producto a fin de aprovechar en forma parasitaria y con fines comerciales los resultados del esfuerzo o del prestigio ajenos;

e) el uso como marca de un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Artículo 8 incisos h), i), j), k), l), m),n), o), p), y q);

f) el uso en el comercio de un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Artículo 9 inciso c), d), e), g), y h).

Artículo 108.- [Acción contra un acto de competencia desleal]

1) Sin perjuicio de los dispuesto en el párrafo siguiente, cualquier persona interesada podrá pedir al tribunal competente la constatación y declaración del carácter ilícito de un presunto acto de competencia desleal.

2) Cualquier persona interesada podrá iniciar una acción contra un acto de competencia desleal. además de la persona directamente perjudicada por el acto, podrá ejercer la acción cualquier asociación u organización representativa de algún sector profesional, empresarial o de los consumidores cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.

3) Las disposiciones de los Artículos 92, 93, 94, 95, 104 y 105 son aplicables, en cuanto corresponda, a las acciones civiles o penales que se inicien contra actos de competencia desleal. También son aplicables las disposiciones pertinentes del derecho común relativas al acto ilícito.

Artículo 109.- [Prescripción de la acción por competencia desleal]

La acción por competencia desleal prescribe a los dos años contados desde que el titular tuvo conocimiento del acto de competencia desleal, o a los cinco años contados desde que se cometió por ultima vez el acto, aplicándose el plazo que venza primero.

TÍTULO XI
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 110.- [Competencia del Registro de la Propiedad Industrial]

1) En cada Estado Contratante la administración de la Propiedad Industrial para los

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

efectos de este Convenio estará a cargo de un Registro de la Propiedad Industrial, que podrá ser una dependencia de uno de los Ministerios del Organismo Ejecutivo o una entidad o instituto público descentralizado autónomo, o una parte integrante de tal entidad o instituto. El Registro de la Propiedad Industrial será dirigido por un Registrador que sea abogado.

2) Los Estados Contratantes en los cuales el Registro de la Propiedad Industrial no fuese una entidad o instituto descentralizado autónomo o una parte integrante de tal entidad o instituto, tomarán las medidas conducentes a darle esa calidad.

Artículo 11.- [Impedimento a la función del registrador]

1) Es prohibido al Registrador y al personal bajo sus órdenes gestionar directa o indirectamente, en nombre propio o de terceras personas, antes el Registro de la Propiedad Industrial.

2) Los funcionarios y empleados del Registro de la Propiedad Industrial deberán observar una estricta imparcialidad en todas sus actuaciones.

3) La contravención de lo dispuesto en este Artículo se sancionará de conformidad con las leyes internas del Estado Contratante en que se cometa.

Artículo 112.- [Acceso a los documentos del Registro]

1) Los expedientes, libros, registros y otros documentos que se encuentran en el Registro de la Propiedad Industrial no se sacarán de la oficina del registro. Todas las diligencias judiciales, administrativas o de lo contencioso administrativo o consulta que quieran hacer las autoridades o particulares, y que exijan la presentación de dichos documentos, se ejecutarán en la misma oficina bajo responsabilidad del Registrador.

2) A pedido de una persona interesada, el Registrador podrá devolver a esa persona algún documento que ella hubiese presentado al Registro de la Propiedad Industrial en algún procedimiento y que no fuese necesario conservar. La devolución se hará dejando en el expediente respectivo fotocopia auténtica del documento que se devuelve, a costa del interesado.

Artículo 113.- [Tasas de propiedad industrial]

1) Los montos de las tasas que cobrará el Registro de la Propiedad Industrial serán los siguientes:

a) Por solicitud de registro de una marca:

-Básica $CA. 50.00
-Complementaria por cada clase de

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

la Clasificación de productos o servicios. $CA. 100.00

b) Por solicitud de registro de un nombre comercial, emblema expresión o señal de publicidad comercial, o denominación de origen . $CA. 100.00

c) Por renovación de un registro de marca, por cada clase. $CA 100.00

d) Recargo por renovación en el plazo de gracia.

-dentro del primer mes: 30% adicional
-después del primer mes: 100% adicional

e) Por cada solicitud fraccionaria en caso de división de una solicitud de registro de marca. $CA. 20.00

f) Por oposición a la concesión de un registro. $CA. 40.00

g) Por solicitud de inscripción de una cancelación voluntaria del registro o una reducción o limitación voluntarias de la lista de productos o servicios. $CA. 20.00

h) Por solicitud de inscripción de una modificación, corrección, cambio en el reglamento de la marca, transferencia o licencia de uso. $CA. 40.00

i) Por cada registro fraccionario en caso de división de un registro de marca. $CA. 20.00

j) Por expedición de un duplicado de un certificado de registro. $CA 10.00

2) Será aplicable al pago de las tasas lo dispuesto en el Artículo 102 párrafo 3).

Artículo 114.- [Fijación del monto de las tasas y tarifas]

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

1) Los montos de las tasas previstas en este Convenio podrán ser modificados por decisión conjunta de los Viceministros de los Estados Contratantes bajo cuya supervisión se encuentran las administraciones nacionales de Propiedad Industrial.

2) La autoridad nacional competente de cada Estado Contratante podrá fijar las tarifas que cobrará el Registro de la Propiedad Industrial por los servicios de información y documentación en materia de Propiedad Industrial que ofrezca al público.

TÍTULO XIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 115.- [Solicitudes en trámite relativas a marcas]

Las solicitudes de registro o de renovación de marca que se encuentran en trámite en la fecha de entrada en vigor de este Protocolo en un Estado Contratante continuarán tramitándose de acuerdo con el régimen anterior, pero los registros y renovaciones que se concedieran quedarán sujetas a las disposiciones de este Protocolo. Con respecto al uso de las marcas, el plazo previsto en el Artículo 39 se computará a partir de la entrada en vigor de este Protocolo en el Estado Contratante en el cual está registrada la marca.

Artículo 116.- [Registros en vigencia]

Las marcas y otros signos distintivos registrados de conformidad con el régimen anterior se regirán por las disposiciones de este Protocolo y de las disposiciones reglamentarias correspondientes que serán aplicables a partir de la fecha de entrada en vigor de este protocolo en el Estado Contratante concernido; sin embargo, no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca antes de transcurrido cinco años contados desde esa fecha de entrada en vigor.

Artículo 117.- [Expresiones o señales de publicidad comercial vigentes]

Los registros de expresiones o señales de publicidad comercial efectuados de conformidad con el régimen anterior vencerá al cumplirse diez años contados desde la entrada en vigor del presente Protocolo en el respectivo Estado Contratante. Dichos registros podrán renovarse en esa oportunidad de conformidad con las disposiciones del presente Protocolo.

Artículo 118.- [Acciones iniciadas anteriormente]

Las acciones iniciadas anteriormente]

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

Las acciones que se hubiesen deducidos al entrar en vigor este Protocolo se proseguirán hasta su resolución conforme a las disposiciones bajo las cuales se iniciaron.

Artículo 119.- [Reglamento]

1) Los Estados Contratantes se comprometen a emitir un Reglamento uniforme de este Convenio dentro de un plazo de un año contando a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo. El reglamento entrará en vigor mediante Acuerdo o Decreto del Organismo Ejecutivo de cada Estado Contratante, una vez aprobado por el órgano rector de la Integración Económica Centroamericana.

2) Mientras no haya entrado en vigor el Reglamento uniforme, los Estados Contratantes podrán seguir aplicando las normas que estén vigentes en cada uno de ellos al momento de entrar en vigor este Protocolo.

Artículo 120.- [Incorporación a la legislación penal]

Los Estados Contratantes que requieran incorporar en sus respectivos Códigos Penales las disposiciones contenidas en los Artículos 99 y 100, deberán hacerlo dentro de un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo en el respectivo Estado. Durante dicho plazo no estarán obligados a aplicar los artículos referidos.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 121.- [Modificación del Convenio]

1) El órgano rector de la integración económica centroamericana podrá modificar este Convenio así como el Reglamento uniforme. A estos efectos se tomarán en cuenta las propuestas que le eleve el foro integrado por los jefes de las administraciones nacionales de la Propiedad Industrial de los países del Istmo Centroamericano.

2) El Estado que se adhiera a este Convenio y que no sea parte contratante del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, integrará el órgano a que se refiere el párrafo precedente para los efectos indicados.

Artículo 122.- [Código de Propiedad Industrial]

El presente instrumento constituye el Libro Primero del Código Centroamericano de Propiedad Industrial. y al entrar en vigor el Convenio Centroamericano para la Protección de la Prioridad Industrial (Invenciones y Diseños Industriales) el mismo constituirá el Libro Segundo.

Artículo 123.- [Solución de controversias]

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

Los Estados Contratantes convienen en resolver, dentro de espíritu de este Convenio, por intermedio del órgano rector de la integración económica sobre la interpretación de sus cláusulas.

Artículo 124.- [Ratificación y adhesión]

1) El presente Protocolo será ratificado por los Estados signatarios de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos.

2) El presente Convenio queda abierto a la adhesión de cualquier Estado del Istmo Centroamericano que no lo haya suscrito.

Artículo 125.- [Depositario}

Los instrumentos de ratificación y de adhesión se depositarán ante la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

Artículo 126.- [Entrada en vigor]

1) El presente Protocolo entrará en vigor dos meses después de la fecha en que deposite el tercer instrumento de ratificación o de adhesión.

2) Respecto de un país que ratifique o se adhiera a este Protocolo después de su entrada en vigor, el mismo entrará en vigor dos meses después de la fecha de depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión. Si el instrumento indicara una fecha posterior para la entrada en vigor, será aplicable esa fecha.

Artículo 127.- [Vigencia del texto anterior del Convenio]

Al entrar en vigor el presente Protocolo ningún país podrá adherirse ni ratificar el texto anterior del Convenio, suscrito en San José, República de Costa Rica, el uno de junio de 1968.

Artículo 128.- [Sustitución de los textos anteriores]

1) Cuando un país que estuviese vinculado a este Convenio ratificara o se adhiriera al presente Protocolo y éste entrará en vigor respecto de ese país conforme al Artículo 126, el texto del Protocolo sustituirá al texto anterior del Convenio, suscrito en San José, República de Costa Rica, el uno de junio de 1968.

2) Cuando un país que no estuviese vinculado a este Convenio ratificara o se adhiriera al presente Protocolo, quedarán si efecto las leyes de ese país en cuanto trataran materias que el Protocolo regula expresamente.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

Artículo 129.- [Duración y denuncia]

1) Este Convenio tiene duración indefinida.

2) Cualquier Estado Contratante podrá denunciar este Convenio mediante comunicación dirigida a la entidad depositaria. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha en que sea recibida por dicha entidad.

Artículo 130.- [Comunicaciones]

1) La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) enviará copias certificadas de este Convenio a las Cancillerías de cada uno de los Estados Contratantes y a la Secretaría permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SICA), a los cuales notificará inmediatamente el depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación y de adhesión, así como de cualquier denuncia del Convenio.

2) Al entrar en vigor es Protocolo también enviará copia certificada del mismo a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas para los fines de registro que señala el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, y a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para efectos de información y difusión.

Artículo 131.- [Objeto de los títulos]

Los títulos que encabezan los artículos de este Protocolo tiene una función exclusivamente indicativa, por lo tanto, no surten ningún efecto para la interpretación de las disposiciones de dicho instrumento.

En testimonio de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firmamos el presente Protocolo, en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.

Por El Gobierno de Costa Rica. José Alberto Brenes León.- Por el Gobierno de la República de el Salvador. Rubén Antonio Mejía Peña. - Por el Gobierno de la República de Guatemala. José Carlos García Macal.- Por el Gobierno de la República de Nicaragua. -Enrique Brenes Icabalceta.-

El infrascrito Secretario General de la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, **CERTIFICA:** que la presente fotocopia reproduce fielmente el texto del Protocolo de modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas y otros signos distintivos) suscrito en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, tomada directamente del original

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748

que obra en esta Secretaría para el correspondiente depósito.

Ciudad de Guatemala nueve de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Gerardo Zepeda Bermúdez Secretario General.-

Fuente: http://www.leybook.com/doc/4748