

# **UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR**

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES  
SEMINARIO DE GRADUACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS AÑO 2007  
PLAN DE ESTUDIOS 1993**



LA INCIDENCIA DE LA DIVERSIDAD DE LEGISLACIÓN Y CRITERIOS  
APLICABLES EN EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS  
EN EL SALVADOR CON RELACIÓN A LA INMINENTE NECESIDAD DE  
CREACIÓN DE UNA LEGISLACIÓN ESPECIAL PARA ESTE TRÁMITE.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL GRADO Y TÍTULO  
DE:

## **LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS**

PRESENTAN:

**JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ RIVERA  
NÉSTOR DAVID AZÚCAR ARAGÓN**

DOCENTE DIRECTOR DE SEMINARIO  
**LIC. JOSÉ MAURICIO COLINDRES ESCOBAR**

**CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN SALVADOR, DICIEMBRE 2007**

# **UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR**

MASTER RUFINO ANTONIO QUEZADA SANCHEZ  
RECTOR

MASTER MIGUEL ANGEL PEREZ RAMOS  
VICERRECTOR ACADEMICO

MASTER OSCAR NOE NAVARRETE ROMERO  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

LICENCIADO DOUGLAS VLADIMIR ALFARO CHAVEZ  
SECRETARIO GENERAL

DOCTOR RENE MACADECABEL PERLA JIMÉNEZ  
FISCAL GENERAL

## **FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES**

DOCTOR JOSE HUMBERTO MORALES  
DECANO

LICENCIADO OSCAR MAURICIO DUARTE GRANADOS  
VICEDECANO

LICENCIADO FRANCISCO ALBERTO GRADANOS HERNÁNDEZ  
SECRETARIO

LICENCIADA BERTA ALICIA HERNÁNDEZ AGUILA  
COORDINADORA DE SEMINARIO DE GRADUACIÓN

LICENCIADO JOSE MAURICIO COLINDRES ESCOBAR  
DOCENTE DIRECTOR DE SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

## **AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIA.**

Agradezco a mi Señor Jesucristo, Dios todopoderoso por la incomparable misericordia, fortaleza y amparo que me ha brindado en toda mi vida y carrera.

A mis Padres, Raúl Azúcar Aguilar y Sara Consuelo Aragón de Azúcar, por los valores que en mí forjaron, por su esfuerzo y apoyo, que me han brindado en todas las etapas de mi vida y carrera, y que sin ellos no me sería posible llegar a esta etapa.

A mis hermanos Paúl y Bessy, por su apoyo incondicional, y compañía en este camino.

A los Maestros de gran conocimiento y moralidad que fueron y son digno ejemplo a seguir, los cuales más que con las palabras, con sus acciones enseñan el camino del conocimiento en la nobleza.

Al Licenciado Colindres, por habernos dedicado su tiempo y esmero para la realización de este trabajo.

Y a mis amigos y compañeros, en especial a Glenda Alas y Kevin López, con quienes he compartido muchos momentos en toda la carrera y vida, gracias por su genuina amistad.

***Néstor David Azúcar Aragón.***

## **AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIA.**

Doy gracias a Dios en quien siempre he confiado, por la meta que me permite alcanzar y por haberme guiado en todo este tiempo

Especialmente agradezco además, a mis padres por brindarme su amor, apoyo, comprensión y confianza durante todos mis años de estudios.

A mis hermanos y familiares, por compartir mí objetivo y haberme impulsado a realizarlo.

Al Licenciado Colindres, por habernos dedicado su tiempo y cuidado para la realización del presente este trabajo.

Y a mis amigos y compañeros con quienes he compartido muchos momentos en toda la carrera, gracias por su amistad.

***José Antonio Álvarez Rivera.***

## INDICE

|   | Pagina. |
|---|---------|
| INTRODUCCIÓN.....   | i       |
| CAPITULO 1.....   | 1       |
| 1.1. PLANTEAMIENTO.....   | 1       |
| 1.2. ENUNCIADO.....   | 3       |
| 1.3. DELIMITACION ESPACIAL, TEMPORAL Y CONTEXTUAL DE LA<br>INVESTIGACION..... | 4       |
| 1.4. JUSTIFICACION.....   | 5       |
| 1.5. OBJETIVOS DE LA NVESTIGACION.....  | 7       |
| 1.5.1. OBJETIVO GENERAL.....  | 7       |
| 1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:.....  | 7       |
| 1.6. BASE METODOLOGICA DE LA INVESTIGACION.....                               | 8       |
| 1.6.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACION .....                                    | 8       |
| 1.6.2. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS.....                                  | 8       |
| <br>CAPITULO 2.....   | <br>10  |
| 2.1. EDAD ANTIGUA.....  | 10      |
| 2.2. EDAD MEDIA.....  | 11      |
| 2.3. EDAD MODERNA Y CONTEMPORANEA.....  | 13      |
| 2.4. DERECHO DE MARCAS EN EL SALVADOR.....                                    | 17      |
| <br>CAPITULO 3.....   | <br>25  |
| 3.1. ASPECTOS DOCTRINARIOS.....   | 25      |
| 3.1.2. CONCEPTO DE MARCA.....   | 25      |
| 3.1.3. OBJETO DEL DERECHO DE MARCAS.....                                      | 27      |
| 3.1.4. FUNDAMENTO JURÍDICO. ....  | 28      |
| 3.1.5. NATURALEZA JURÍDICA.....   | 29      |
| 3.1.6. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA CONSTITUIRSE<br>MARCA.....          | 33      |
| 3.1.6.1. El requisito de la Novedad. Carácter Distintivo.....                 | 33      |
| 3.1.6.2. Especialidad. ....   | 35      |
| 3.1.6.3. Originalidad.....  | 35      |
| 3.1.6.4. Licitud. ....  | 36      |

|   |    |
|---|----|
| 3.1.7. FUNCIONES DE LA MARCA.....   | 36 |
| 3.1.7.1. Indicación de Origen. ....   | 36 |
| 3.1.7.2. Distinción de Productos y servicios. ....  | 37 |
| 3.1.7.3. Garantía. ....   | 38 |
| 3.1.7.4. Publicidad.....  | 38 |
| 3.1.7.5. Función competitiva. ....  | 39 |
| 3.1.7.6. Función de protección del titular de la marca. ....                                    | 39 |
| 3.1.7.7. Función de protección del consumidor. ....   | 40 |
| 3.1.8. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS MARCAS. ....  | 41 |
| 3.1.8.1. Por el objeto que amparan o distinguen. ....   | 42 |
| 3.1.8.2. Por el tipo de titular.....  | 43 |
| 3.1.8.3. Marcas por la extensión del ámbito de protección. ....                                 | 44 |
| 3.1.8.4. Por los elementos que la constituyen.....  | 45 |
| 3.1.8.5. Por la capacidad o carácter distintivo.....  | 46 |
| 3.1.8.6. Por el medio de percepción. ....   | 47 |
| 3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.....  | 52 |
| 3.2.1. LEGISLACIÓN PRIMARIA.....  | 52 |
| 3.2.2. LEGISLACION SECUNDARIA. ....   | 54 |
| 3.2.3. LEGISLACION INTERNACIONAL.....   | 57 |
| <br>  |    |
| CAPITULO 4.....   | 60 |
| 4.1. ORGANISMO COMPETENTE PARA EL REGISTRO DE MARCAS.....                                       | 60 |
| 4.2. SISTEMAS REGISTRALES DE ADQUISICION DE DERECHOS SOBRE<br>MARCAS.....                       | 60 |
| 4.2.1 Sistema Atributivo de adquisición del derecho sobre una marca. ....                       | 61 |
| 4.2.2 Sistema declarativo de adquisición del derecho.....                                       | 62 |
| 4.2.3 Sistema mixto de adquisición del derecho.....   | 62 |
| 4.3. PRINCIPIOS REGISTRALES APLICABLES AL TRÁMITE DE<br>REGISTRO DE MARCAS EN EL SALVADOR ..... | 63 |
| 4.3.1. Principio de Rogación. ....  | 64 |
| 4.3.2. Principio de Prioridad: .....  | 64 |
| 4.3.3. Principio de Especificidad. ....   | 65 |
| 4.3.4. Principio de Territorialidad.....  | 66 |
| 4.3.5. Principio de Temporalidad.....   | 67 |
| 4.3.6. Principio de Tracto Sucesivo. ....   | 68 |
| 4.3.7. Principio de la no confusión.....  | 68 |
| 4.3.8. Principio de Legalidad. ....   | 69 |
| 4.4. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS EN EL SALVADOR.....                                    | 70 |

|   |         |
|---|---------|
| 4.4.1. Inicio del procedimiento. ....   | 70      |
| 4.4.2 Calificación de la Marca. ....  | 73      |
| 4.4.3. Publicaciones.....   | 79      |
| 4.4.3.1. Incidente de oposición al registro de la Marca.....  | 79      |
| 4.4.4. Culminación del trámite de registro de marcas.....   | 83      |
| 4.5. PROCEDIMIENTO PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS EN EL<br>TRÁMITE DE REGISTRO DE MARCAS .....   | 84      |
| 4.5.1. Revisión. ....   | 87      |
| 4.5.2. Revocatoria. ....  | 88      |
| 4.5.3 Apelación .....   | 89      |
| <br>CAPITULO 5.....   | <br>92  |
| 5.1. CONSIDERACIONES SOBRE LA INCIDENCIA DE LA DIVERSIDAD DE<br>LEGISLACION Y CRITERIOS APLICABLES EN EL TRÁMITE DE<br>REGISTRO DE MARCAS ..... | 92      |
| 5.2. NECESIDAD DE CREACION UNA LEGISLACION PROCEDIMENTAL<br>ESPECIAL, QUE DESARROLLE EL TRÁMITE DE REGISTRO DE<br>MARCAS.....                   | 104     |
| 5.2.1. Que tipo de normativa se requiere. ....  | 105     |
| 5.2.2. Tratamiento que se ha dado en la legislación comparada, al registro de<br>marcas. ....   | 109     |
| 5.3. PRINCIPIOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS POR LA<br>FALTA DE LOS REGLAMENTOS .....   | 112     |
| 5.3.1. Principio de Legalidad. ....   | 112     |
| 5.3.2. Principio de Legalidad Procedimental. ....   | 115     |
| 5.3.3. Principio de Seguridad Jurídica. ....  | 115     |
| 5.3.4. Principio del debido proceso.....  | 116     |
| <br>CAPITULO 6.....   | <br>118 |
| 6.1. CONCLUSIONES.....  | 118     |
| 6.2. RECOMENDACIONES.....   | 120     |
| BIBLIOGRAFÍA.....   | 121     |
| ANEXOS.   |         |

## INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el informe final de la Investigación realizada sobre el tema: “La incidencia de la diversidad de legislación y criterios aplicables en el procedimiento de registro de marcas en El Salvador, con relación a la inminente necesidad de creación de una legislación especial para este trámite”, que constituye el Trabajo de Investigación, requisito para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas.

El documento expone los resultados teóricos y empíricos obtenidos en la ejecución de la investigación, siguiendo un orden lógico de contenido, estructurados de la siguiente manera.

El primer capítulo describe el planteamiento del problema, la justificación de la investigación, los objetivos que se propuso alcanzar; así como los métodos y técnicas que se utilizaron para la recolección de datos.

El segundo capítulo se refiere a los antecedentes históricos con respecto al origen de las marcas a nivel global, en la edad antigua, media y moderna, reseña además sobre los precedentes históricos en la formación del derecho de marcas, y de la entidad administrativa que se encarga de su registro en El Salvador.

El capítulo tres contiene los aspectos doctrinarios y jurídicos sobre el derecho de marcas, desarrollando los aspectos conceptuales que fundamentan doctrinariamente el tema del derecho de marcas y su registro,

agrega conjuntamente un análisis de las diversas leyes que regulan el procedimiento de registro de marcas en El Salvador.

El capítulo cuatro abarca el tema del registro de marcas en el Salvador desarrollando los principios registrales atinentes al registro de la propiedad intelectual, e incluye, el desarrollo del procedimiento de registro de marcas, y los incidentes que pueden surgir en dicho trámite, tales como el incidente de oposición y los incidentes que acaecen al impugnar una resolución emitida por la Dirección del Registro de Propiedad Intelectual.

El capítulo cinco contiene el estudio que se desarrolló sobre la incidencia de la diversidad de legislación y criterios aplicables en el trámite de registro de marcas en El Salvador, y la necesidad de creación de una legislación procedimental especial, que desarrolle dicho procedimiento.

El capítulo seis recoge las conclusiones y recomendaciones a que el grupo arribó como producto del proceso de investigación, las cuales representan el aporte del equipo de investigación a la solución de la problemática detectada en el estudio.

Finalmente en los anexos se agregan las leyes aplicables al procedimiento de registro de marcas en la actualidad y resoluciones de la Dirección del Registro de Propiedad Intelectual.

# **CAPITULO 1**

## **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.**

### **1.1. PLANTEAMIENTO**

El registro de la Propiedad Intelectual es un tema que esta tomando una gran fuerza, sobre todo en aspectos de promoción y protección a nivel internacional y nacional, un claro ejemplo de esto es que en El Salvador se presentan a diario un número muy grande de solicitudes de inscripción, renovación y traspasos de marcas y otros signos distintivos, así como también existe una enorme cantidad de marcas registradas desde hace muchos años.

El auge y evolución, que sucedió a partir de la década de los noventa, en relación a la Globalización mundial y la expansión de los mercados internaciones, se traduce en El Salvador en un incremento del número de solicitudes de inscripción de marcas presentadas, haciendo esto necesaria la evolución y consecuentemente la modificación de las leyes reguladoras del registro de la Propiedad Intelectual, pero sobre todo de las leyes relativas a las marcas y otros signos distintivos, ya que se necesitaba adaptar las leyes de El Salvador a la realidad existente y así poder satisfacer la demanda de los usuarios del sistema.

La “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, es la normativa vigente en El Salvador, por medio de la cual se regula el procedimiento para el registro de las marcas y otros signos distintivos, sin embargo, esta ley no

esta ajena al cambio, puesto que ha sido reformada debido al Tratado de Libre Comercio firmado por El Salvador con Estados Unidos (TLC). Esta es una ley vanguardista que regula los aspectos fundamentales relativos a la protección y clasificación de las marcas y otros signos distintivos acorde con las legislaciones internacionales.

Pero esta normativa no regula ni satisface todas las expectativas de los usuarios del sistema, en cuanto al procedimiento para realizar cualquier tipo de solicitud, y el respectivo trámite de registro de marcas, debido a que hay muchas leyes generales aplicables a este trámite, tales como; la “Ley de Procedimientos Uniformes para la presentación, trámite y registro o depósito de instrumentos en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de inmuebles, de Comercio y de Propiedad Intelectual”, “Ley de la Dirección General de Registros”, “Ley de Procedimientos Mercantiles” y la actual “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”.

La aplicación de todas estas leyes conlleva a que en un mismo trámite se apliquen incluso hasta cuatro leyes diferentes, dando lugar así a la confusión de parte de los usuarios en saber cual es normativa aplicable, ocasionando esta situación la incorrecta aplicación de leyes, a determinadas etapas dentro del procedimiento de registro, lo que conduce el pronunciamiento de muchas resoluciones de improcedencia por la mala aplicación de determinada ley.

Asimismo se encuentran vacíos en la manera de cómo proceder en la realización de trámites establecidos en Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que dicha Ley, no los desarrolla a profundidad, por lo que podemos establecer que la Ley vigente carece de algo sumamente importante como lo es un reglamento, en vista que La Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos es una ley especial que regula un trámite especial en materia registral, ésta debe ser desarrollada por un reglamento especial.

Debido a esta carencia se da la aplicación de leyes generales a este trámite, no siendo estas diversas leyes las más adecuadas, y en el peor de los casos la falta de una legislación especial, se traduce en la aplicación de criterios arbitrarios de las disposiciones establecidas en La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, creando así una gran inseguridad jurídica en los usuarios del sistema de registro de marcas de El Salvador.

De tal manera que entre los problemas que afectan a los usuarios del sistema de registro de marcas en El Salvador, tenemos: inseguridad al momento de aplicar las leyes, pues son muy generales y no son especiales para el trámite, lo que deviene en resoluciones de improcedencia de parte del Registro de Propiedad Intelectual, por la mala aplicación de las normativas, por parte de los usuarios; además estos últimos se ven afectados, por los vacíos procedimentales, que dejan las normativas, pues no regulan los procedimientos de registro de las marcas, de la manera deseada, lo que lleva a que, los usuarios se encuentren al arbitrio de los criterios que se les apliquen, los cuales podrían variar, pues no se les tiene plasmados en una ley de carácter permanente, y que no están fundamentados en una ley especial para el procedimiento, además que para el usuario del sistema de registro marcario son desconocidos.

## **1.2. ENUNCIADO**

Con base a lo anterior, el problema objeto de estudio se enuncia de la manera siguiente:

¿De que manera incide la aplicación de una diversidad de legislación y criterios aplicables en el procedimiento de registro de marcas en El Salvador, con relación a la inminente necesidad de crear una legislación especial para este trámite?

### **1.3. DELIMITACION ESPACIAL, TEMPORAL Y CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACION.**

La investigación que se realizó en su delimitación espacial comprendió, el Centro Nacional de Registros, específicamente la Oficina de la Dirección de Propiedad Intelectual, ubicada en San Salvador.

La visitas al Registro de la Propiedad Intelectual, incluyo el monitoreo y prestamos de expedientes de marcas en trámite de registro y libros de registro de marcas, así como la utilización de instructivos y guías oficiales proporcionadas por dicha Oficina, con el objeto verificar el seguimiento que se le da en el Registro de la Propiedad Intelectual al procedimiento de registro de marcas.

En estos lugares se puso énfasis en la investigación jurídica y análisis de la diversa legislación y criterios aplicables al procedimiento de registro de marcas, dando a conocer la eficacia o no del referido proceso.

En cuanto a la delimitación temporal de la investigación se enmarco a partir de la reforma sufrida en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de Norteamérica, de fecha 14 de Diciembre de 2005, publicada en el Diario Oficial Número 8, Tomo 370 el día 12 de Enero de 2006, hasta el mes de noviembre del año 2007.

Se seleccionó este período por ser en el que ocurrió grandes reformas de contenido a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo que incluyó nuevos conceptos y procedimientos no regulados por esta, así también, analizamos el impacto que ha tenido las reformas del TLC, con relación a las demás leyes y criterios aplicables en el procedimiento de registro de marcas.

La delimitación contextual se enmarcó en la situación que enfrentan los usuarios del sistema de registro de marcas en El Salvador, derivada de la aplicación de diversas leyes generales y criterios registrales, los cuales no se mantienen a través del tiempo, sino mas bien pareciere, que están subordinados a cambios estructurales que se realizan en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Además producto de esta diversidad de leyes aplicables, el usuario al momento de proceder con la inscripción de marcas se encuentra en una situación de incertidumbre, al no saber que disposiciones o normativas deberá aplicar en determinado trámite, pues actualmente no existe una legislación procedimental adecuada que defina las reglas del juego.

#### **1.4. JUSTIFICACION.**

Con los avances de la ciencia y la tecnología todos los temas relativos a la propiedad intelectual son vanguardistas, nuevos y apegados a esta época en donde la globalización, la expansión de los mercados por medio de Tratados de Libre Comercio, las telecomunicaciones y las uniones de países entre otros tantos factores, hace de vital importancia el desarrollo de un verdadero estudio orientado a investigar la problemática referente a esta rama tan importante para el Derecho.

Muchas veces para que países subdesarrollados entren en convenios de cooperación, tratados de libre comercio o cualquier otro tipo de intercambio comercial con los países de primer mundo o desarrollados, que proponen reglas y mecanismos efectivos de registro y protección por parte de los Estados de la propiedad intelectual y a su vez este factor contribuye en gran medida a la promoción de la competitividad y desarrollo de las empresas, dentro de determinados mercados, lo que se traduce muchas veces en mayor calidad en los productos y servicios ofrecidos a los consumidores finales.

En El Salvador, la regulación de la propiedad intelectual no es un tema nuevo, ya que desde principios de siglo hemos tenido leyes que regulan esta materia, sin embargo, la regulación a sido muy estéril y hermética, ya que hasta que se da el auge de la globalización, es que tomo la importancia que se merece para el Estado la protección de estos bienes intangibles.

Es de gran importancia que El Salvador cuente con adecuadas legislaciones reguladoras de esta materia puesto que ello atraerá mayor inversión de capital extranjero, así como también protegerá al comerciante local frente a las grandes multinacionales que vienen y vendrán a invertir a El Salvador.

El tema de registro de marcas es de especial relevancia puesto que la nueva Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se vio reformada por el reciente Tratado de Libre Comercio suscrito por El Salvador, con los Estados Unidos de América, debido al TLC se incorporaron otros tipos de marcas para cumplir con los requisitos exigidos para la suscripción de este, pero los entes encargados no se han preocupado de la manera en que deberían para lograr el desarrollo y verdadero cumplimiento de estas disposiciones, además

en la actualidad el procedimiento para el registro de marcas en El Salvador no es efectivo debido a que se están aplicando diversas leyes generales a un trámite especial.

Es por esa situación que es de especial importancia hacer una investigación a fondo sobre la legislación en cuanto al registro de las marcas y otros signos distintivos para así demostrar las falencias en cuanto al procedimiento de registro y demostrar que la aplicación de leyes que son de naturaleza general no deben de aplicarse a trámites tan particulares.

## **1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION**

### **1.5.1. OBJETIVO GENERAL.**

Presentar un estudio de carácter jurídico sobre la necesidad de una regulación especializada para el trámite de registro de Marcas, que satisfaga de manera integral, el procedimiento registral, en lo referente a la inscripción de marcas en El Salvador.

### **1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

1. Identificar las ventajas y desventajas que presenta la actual regulación aplicable en el procedimiento de registro de marcas.
2. Esquematizar el procedimiento de registro de marcas en El Salvador.
3. Proponer medidas tendientes a mejorar el procedimiento de registro de marcas.
4. Crear una herramienta de trabajo para estudiantes, profesionales del derecho y usuarios del Derecho Registral en relación a la Propiedad Intelectual

## **1.6. BASE METODOLOGICA DE LA INVESTIGACION.**

La base metodológica de la investigación tuvo las siguientes características:

### **1.6.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACION**

El estudio realizado cubrió los tres niveles de la investigación: Descriptivo, Explicativo y Predictivo, por las siguientes circunstancias: lo primero fue describir el fenómeno objeto del estudio señalado y las características de la legislación que es objeto del mismo, segundo, el Nivel Explicativo se cubrió al explicar las causas que determinan los efectos que la diversa legislación aplicable produce con relación a la incidencia en la efectividad del sistema registral de marcas en El Salvador. Tercero, el nivel predictivo se cubrió planteando las conclusiones y recomendaciones en el capítulo correspondiente.

### **1.6.2. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS.**

La metodología utilizada en el tema “La incidencia de la diversa legislación y criterios aplicables en el procedimiento de registro de marcas en El Salvador, con relación a la inminente necesidad de creación de una legislación especial para este trámite”, es la Bibliográfica-Documental, la cual consistió en la recopilación de información de los diferentes manuscritos y documentos referentes al tema de investigación, para lo cual fueron utilizados los métodos generales de la ciencia: Análisis-Síntesis, Inducción-Deducción, debido a que el tema en si, es un conjunto de elementos especiales que lo caracterizan como un fenómeno socio-jurídico, que es a su

vez, un fenómeno específico de la realidad cotidiana entre los Usuarios del Registro de la Propiedad Intelectual.

El proceso de Análisis-Síntesis consistió en lograr el conocimiento del fenómeno con una visión de lo general a lo particular aportando elementos de tipo teórico práctico que facilitó la investigación sobre el tema.

El proceso de Inducción-Deducción hizo viable el conocimiento de los elementos necesarios para llevar a cabo la investigación del fenómeno, pues ayudo a la comprensión de sus particularidades hasta llegar a su integridad.

Esta metodología general nos condujo a la utilización del método específico de: La Investigación Bibliográfica y Documental. La investigación bibliográfica proporciono el fundamento jurídico teórico para la investigación del tema, lo que se complementó con análisis jurídicos realizados sobre el sistema legal vigente en el registro de marcas en El Salvador.

Los instrumentos utilizados para la investigación del tema fueron: Las fichas bibliográficas y de contenido, las cuales ayudaron en la investigación bibliográfica - documental.

## **CAPITULO 2**

### **ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE EL ORIGEN DE LAS MARCAS.**

#### **2.1. EDAD ANTIGUA.**

Las marcas tienen su origen en la antigüedad. La práctica de marcar objetos se remonta a tiempos inmemorables. Los primeros antecedentes que tenemos de ello, se refieren al marcado de ganado (origen de la palabra “brand name”, y a que “brand” deriva de un verbo que significaba quemar). Asimismo el marcar la cerámica (con A.C.)

En Egipto y Mesopotamia se encuentran signos con características similares, aplicadas a ladrillos y a otros elementos utilizados en la construcción, el propósito de los signos utilizados se relacionaba principalmente con el prestigio profesional autor del producto, y con el interés de determinar su origen geográfico y destino.

Una utilización similar de signos distintivos e identificatorios se encuentran en la Antigua China, indicando el nombre del autor, en piezas de porcelana, así como el lugar de su fabricación y del destino para el que habían sido producidas.

Los jarros de cerámica, usados cotidianamente en Grecia y Roma, tenían en su asa el nombre del país de origen. Tal vez lo que más pueda acercarse al concepto moderno de Marca que hoy conocemos son los signos escritos en las lámparas de aceite. Dichas lámparas se encontraban dentro

de los principales artículos de exportación de la Roma antigua y el nombre “Fortis” era la Marca principal. Los egipcios, griegos y romanos también usaron signos que identificaban sus tiendas y la evidencia de estos podemos encontrarla en las ruinas de Pompeya y Herculana<sup>1</sup>.

Respecto de la protección jurídica de las marcas, en este período, solo se cuenta con información relativa al derecho romano encontrándose que la “Lex Cornelia” penaba la asunción y el uso de un nombre falso, de lo que es lícito deducir que también podía punirse la falsificación de una marca.

Que lo fuese desde el punto de vista del Derecho Público, esto en relación con el uso de parte de los consumidores, es pacífico; no se le pueden afirmar con igual seguridad respecto del Derecho Privado, esto es, del Derecho de usar la marca. Que inclusive que una acción civil estuviese abierta en caso de lesión del uso ilegítimo del nombre es indudable. Dos eran estas acciones, la Actio Injuriarum, con la cual se podía infringida a la personalidad, y la Actio Dolii que resarcía el daño patrimonial; y se ha demostrado que ambas acciones eran susceptibles de aplicación respecto de la Lex Cornelia.

## **2.2. EDAD MEDIA.**

Con el transcurso del tiempo y con la llegada de la Edad Media, las marcas y patentes eran patrimonio de los gremios, muchos fueron los nombres con los que se llegaron a distinguir las corporaciones y Gremios medievales, Artes, cofradías, guildas, hansas, fraternidades, etc.

---

<sup>1</sup> Emprendedores al Servicio de La Pequeña y Mediana Empresa, México, abril de 2003, Pág. 70.

De tal manera que se obligaba utilizar un signo distintivo para los productos de cada corporación o gremio, para protección del consumidor en cuanto a calidad, pudiendo apreciarse de manera clara que en esta época de la historia empieza a tener un aspecto importante unas de las funciones primordiales de la marca como lo era identificar la calidad y así individualizar el producto o servicio al cual se aplica.

Siguiendo con la edad media se puede afirmar que en efecto los inventos y los procedimientos pertenecían al gremio y sus secretos eran guardados con extremo celo por todas las personas pertenecientes al mismo, una característica especial de la época era que los secretos se compartían entre todos los que pertenecían al gremio, no eran exclusivamente de una sola persona, es decir, podemos afirmar que existía solidaridad, compañerismo, sentido comunitario y ayuda mutua.

Con el origen del nacimiento del pensamiento Renacentista, que se contraponen con los Gremios y Corporaciones, y que al contrario de ellos fomentaba el individualismo y el egoísmo, las marcas y patentes aparecen en Italia en el siglo XV, generando así un acontecimiento importante para el derecho comercial, dentro de estas asociaciones existía una “marca general ó colectiva” para todo el gremio y “marcas individuales” para sus componentes, dichas marcas constituían la garantía de calidad, y el honor de esa época, eran más bien signos distintivos de las personas que de las cosas y de hecho con frecuencia consistían en el nombre de la persona o del gremio en cuestión, al desaparecer los Gremios las marcas colectivas desaparecen volviendo nuevamente a aparecer en el derecho actual.

Uno de los primeros beneficiarios de las marcas y las patentes, fue BRUNELLESCHI (1377-1446), famoso Arquitecto y escultor de nacionalidad

italiana, a quién se le atribuye la invención de la perspectiva mecánica, quién obtuvo la exclusiva por tres años de un invento suyo relacionado al transporte fluvial de mercancías

En Italia, y más exactamente en las islas de Sicilia y Cerdeña, existió la costumbre de adherir un signo sobre determinado objeto mediante la aplicación de un hierro ardiendo, lo que se conoció como marca de fuego, utilizado especialmente para identificar al propietario de animales y evitar una confusión con otros y en caso de sustracción la reivindicación frente a terceros.

De igual forma, a partir de la invención de la imprenta en 1455, se inició propiamente el ciclo de los monopolios y privilegios que favorecían especialmente a los editores, entre estos privilegios se encuentra el que concedió por el lapso de 15 años el Senado de Venecia, a Giovanni d'Spira en el año de 1469 para editar las cartas de Cicerón y Plinio.

En el año de 1474, se sancionó la primera norma sobre esta materia en la que se incluyó el derecho a reclamar la paternidad, se exigió la utilidad industrial, se fijó la duración en diez años y se estableció como obligatoria su explotación, a Galileo Galilei se le reconoció una patente en 1594.

### **2.3. EDAD MODERNA Y CONTEMPORANEA.**

La Revolución Francesa intentó acabar con las marcas, al llevar la libertad de comercio hasta sus últimas consecuencias, pero pronto las protestas se hicieron presentes y obligaron a los poderes públicos a dictar leyes protegiendo la propiedad de las marcas de la siguiente manera:

- En Francia en el año de 1857.
- En Inglaterra en el año de 1862.
- En Estados Unidos en el año de 1870.
- En Alemania en el año de 1874.
- En Argentina en el año de 1876.
- En España en el año de 1878.

En la Edad Moderna, a raíz de la Revolución Industrial, cuando la marca adquiere su función actual. Con la producción en masa, aparecen las falsificaciones y las primeras leyes al respecto en los países de Europa Occidental, que contemplan el registro de las marcas y su posible anulación. En 1883 se celebró el Convenio de París, el más antiguo y más importante (hasta el acuerdo trip's) tratado para la protección de la propiedad industrial, el cual posee siete textos diferentes y puede definirse como un tratado Internacional abierto y de duración indefinida cuyo objeto radica en constituir una unión entre la totalidad de los países miembros que tiene el carácter de persona jurídica internacional dotada de una estructura administrativa con presupuesto y mecanismos de financiación.

Un instituto relativamente nuevo en el sistema marcario es la marca de servicio. Así como la marca tradicional distingue un producto de otro, la marca de servicio diferencia un servicio de otro. El primer país en proteger los servicios fue EE.UU. de América con la sanción de la Lanham Actenb 1946, le siguieron Canadá e Italia, Francia en 1964, luego con la aprobación del Convenio de Paris, son mucho los países que protegen la marca de servicio.

En el curso de los siglos, las marcas se utilizaron sobre todo a escala local debido a los limitados avances de la tecnología ya que no existía la producción en serie, es más o menos en los siglos XVII y XVIII, que empezó la fabricación a escala considerable de porcelana fina, muebles y tapicerías en Francia y Bélgica, gracias, en gran medida, al patrocinio regio, las marcas comerciales y los logotipos se utilizaron por las fábricas como indicadores de calidad y origen. Al mismo tiempo se dictaron leyes más rigurosas sobre el mercado de los objetos de oro y plata para que el comprador pudiese confiar en el producto.

No obstante de que las marcas están desde hace mucho en la historia de la humanidad, es hasta a mediados del siglo XIX, que las leyes de Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países avanzados empezaron a reconocer que las marcas eran propiedades valiosas de las empresas, por lo que se hizo posible obtener el reconocimiento oficial de la propiedad de una marca o un logotipo por parte de los estados, para ello era necesario registrarla, y una vez registrada el propietario de esta la podía vender o ceder bajo licencia los derechos inherentes a una marca o un logotipo determinado.

En esta etapa se dio las mejoras en las comunicaciones y en los procesos de fabricación que permitieron, por vez primera, la masificación de los productos de consumo, y muchas de las marcas más conocidas en la actualidad se remontan a ese período: las máquinas de coser Singer, los refrescos Coca-Cola, Bass Beer, los copos de avena Quaker, el jabón Sunlight, los cereales Shredded Wheat, las películas Kodak, y los cheques de viaje American Express, son ejemplos de ello.

La auténtica explosión de las marcas comerciales se ha producido en el curso de los últimos treinta años. La televisión tiene mucho que ver con ello, así como el rápido auge de las industrias secundarias y de los servicios. Los

astilleros, las minas de carbón y los altos hornos no necesitan demasiado las marcas comerciales y los logotipos, pero los fabricantes de comidas preparadas, las compañías de tarjetas de crédito, los proveedores de equipos de audio y de alta fidelidad, las compañías de electrónica y las cadenas de restaurantes rápidos consideran que sus marcas y logotipos están en el corazón mismo del negocio.

Esto ha continuado hasta la presente época, ya que las marcas se venden a menudo por sumas enormes, un claro ejemplo de ello es que en 1987, Grand Metropolitan, de Gran Bretaña, compró la compañía Heublein a RJR Nabisco por bastante más de mil millones de dólares y la mayor parte del valor de la transacción se debió, indudablemente, a la marca y logotipo Smirnoff, que era una de las principales marcas de Heublein.

En la actualidad, la Marca es el elemento esencial de la estrategia de comercialización de las empresas. Día con día, la Marca ha adquirido un gran impacto en el mercado, razón por la cual el empresario no puede limitarse solo a producir, ya que siempre sus servicios o productos deben distinguirse de los de sus competidores en el mercado. La Marca constituye un instrumento insustituible de comunicación entre quien produce un bien o servicio y quien lo consume. No se limita únicamente a identificar el origen de los productos, sino que además crea un vínculo de confianza con el público consumidor comprometiendo la reputación de la empresa y ofreciendo una garantía de calidad a quien la demanda. Sin duda, la marca ha llegado a constituirse en un valioso activo de la empresa, el cual puede llegar a componer el elemento principal del patrimonio de esta.

## **2.4. DERECHO DE MARCAS EN EL SALVADOR.**

En la región centroamericana el primero en contar con una legislación que refiriera al Derecho de marcas, fue Guatemala en el año de 1887 y el último en legislar fue Honduras, cuya primera ley fue emitida en 1902; inicialmente cada uno de los países del istmo contaron con una legislación rudimentaria que regulaba los distintos derechos que comprende la Propiedad Industrial, entre los cuales se encontraba el Derecho de marcas; Costa Rica tuvo su primera legislación en 1886; una década antes Guatemala había obtenido su primera legislación sobre Propiedad Industrial; Nicaragua la obtuvo en 1889 siendo los dos últimos países en regular sobre dicha materia, El Salvador y Honduras emiten leyes hasta 1901,1902<sup>2</sup>, respectivamente.

La primera vez que en nuestro país se reguló el uso de las marcas fue durante la administración de Don Tomás Regalado, que por Ley del 22 de abril de 1901 fue publicada en el Diario Oficial No. 106, Tomo 50, del 7 de mayo del mismo año.

Luego en 1910 la Ley anterior fue sustituida por la Ley de Marcas de Fábrica en la administración de Don Fernando Figueroa, con fecha 11 de mayo de 1910 y publicada en el Diario Oficial No. 160, Tomo 69 de fecha 11 de Julio del mismo año.

En 1921 es promulgada una nueva ley con fecha 20 de Julio de este año publicada en el Diario Oficial No. 173, Tomo 91 de fecha 30 del mismo mes y año, que fue derogada al entrar en vigencia el Convenio

---

<sup>2</sup> Antecedentes y Situación actual de las Oficinas de Propiedad industrial en los países centroamericanos. Revista Ciencia y Tecnología. Volumen VII, octubre 1986, Pág. 7.

Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial el 7 de abril de 1989<sup>3</sup>.

En 1968 a consecuencia del movimiento integracionista, en un intento por hacer uniforme la legislación se suscribió en ese año por parte de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, el Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial, el que hasta 1965 solo había sido ratificado por Nicaragua, Guatemala, Costa Rica. Las ratificaciones del Convenio fueron depositados en la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), por parte de los Gobiernos de Nicaragua el 6 de enero de 1969; Costa Rica el 3 de junio de 1970 y Guatemala el 19 de mayo de 1975, y es entonces que entra en vigencia para los países señalados el 27 de mayo de 1975 según lo dispuesto por el artículo 237 inciso 3 del convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

Luego de casi dos décadas de la suscripción del convenio por parte de El Salvador durante la administración del ex-presidente José Napoleón Duarte, por medio del entonces Ministro de Relaciones Exteriores Ricardo Acevedo Peralta y por iniciativa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es que se somete el Convenio ante la Honorable Asamblea Legislativa para efecto que lo ratificase como ley de la República<sup>4</sup>.

El convenio fue aprobado por el Órgano Ejecutivo el 5 de mayo de 1968 porque este convenio sería coadyuvante al surgimiento del Mercado Común Centroamericano dando la pauta para que se establezcan oficinas idénticas

---

<sup>3</sup> Lievano H, Carlos Alberto, Consideraciones sobre la Ley de Marcas de Fábrica. Tesis, Universidad de El Salvador, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 1967. Pág. 85.

<sup>4</sup> Gómez Miguel Ángel. La Cuenca del Caribe. Un modelo de Desarrollo por Armar, año 1984. Pág. 65.

que promuevan el intercambio de información sobre Propiedad Industrial, uniformaría la ley nacional a nivel centroamericano lo que facilitaría a los industriales, comerciantes y abogados, el registro de los signos distintivos, marcas y nombres comerciales a nivel del área lo que incentivaría las inversiones de capital y la transferencia de tecnología por parte de los países desarrollados por lo que por medio del decreto número 85 de fecha 29 de septiembre de 1988 se ratificó el convenio de San José, en base al artículo 110 de la Constitución. El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, beneficio a la región de Centroamérica por las Instituciones de avanzada que en la materia de Propiedad Industrial introduce, posibilitando a los Estados partes del mismo el introducirle reformas futuras acordes a los nuevos avances que en la materia se vayan operando a nivel mundial con lo cual la región siempre contaría con una legislación moderna en tal materia; en principio beneficia el intercambio comercial regional por el establecimiento de un régimen jurídico uniforme sobre marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda, así como la represión de la competencia desleal en tales materias dotándose de esta manera a la Patria grande de Centroamérica de un régimen internacional unificada de Propiedad Industrial, cuyos efectos serían los de coadyuvar en el establecimiento del desquebrajado Programa Básico de Integración por medio de la modernización, adecuación y unificación de las leyes comunitarias que tengan relación directa con el mismo, de aquella época.

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda) tuvo sus antecedentes, en el fruto de largos y arduos esfuerzos por dotar a Centroamérica de una legislación de tipo uniforme, que regulase la parte de la Propiedad Industrial relativa a las Marcas, Nombres

Comerciales, Expresiones o Señales de Propaganda, así como de aquellas normas jurídicas que aseguren una leal y honesta competencia a nivel regional.

Como se ha señalado es el anteproyecto de Convenio de la SIECA sobre Propiedad Industrial el que influyó directamente en cuanto a la orientación, instituciones, lineamientos, fines y objetivos del Convenio Centroamericano para la Protección de la que en ese entonces se conocía como Propiedad Industrial

En 1970 La Asamblea Legislativa aprueba los artículos del Código de Comercio referente al nombre comercial, patentes de invención y de perfeccionamiento, distintivos comerciales de toda clase y a licencias de explotación y uso de unas y otras. Estas disposiciones modifican el régimen legal que se aplica a tales materias, que está regida por la ley de Patentes de Invención y la Ley de Marcas de Fábrica, las que tenían que ser modificadas para que coordinaran con las disposiciones aprobadas.

El Doctor Roberto Lara Velado (En ese tiempo diputado por el Departamento de San Salvador) presentó un proyecto de “Ley de Propiedad Industrial y Comercial” destinado a sustituir a ambas leyes.

El 18 de octubre de 1972 se solicita opinión sobre el proyecto al Ministerio de Justicia por medio del segundo Secretario de la Asamblea Legislativa. Esta solicitud es reiterada el 5 de marzo de 1975 por el Segundo Secretario de ese entonces.

En agosto de 1976 (Olvidando todo lo anterior) surge un nuevo dictamen de un anteproyecto de Ley de Propiedad Industrial, la elaboración

se atribuye al Doctor Rafael Horacio Herrera, pero la indiferencia institucional ya sea consciente o inconsciente continúa.

En febrero de 1978 se designa una comisión que hará la revisión final del proyecto sobre la misma ley (Ley de Propiedad Industrial y Comercial).

El 24 de Noviembre del mismo año se encomienda el trabajo por el lapso de 30 días a partir de la fecha, se realizó el estudio encomendado y se llegó a la conclusión de que los proyectos no correspondían a la realidad de nuestro país.

El tema de la Propiedad Industrial fue hasta hace poco tiempo de escaso interés, y solo para un reducido grupo de entendidos en la materia, que por lo general era excluido de los debates económicos generales, se ha convertido en uno de los principales protagonistas de las negociaciones económicas en Centroamérica así como a nivel internacional.

No fue hasta recientemente que se toma la decisión de crear un ley, que se integre, a la realidad jurídica nacional e internacional, creando finalmente, el 7 de junio de 2002 la “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, siendo esta la Ley vigente, aplicable al trámite de registro de Marcas y otros Signos Distintivos, la cual ha de acoplarse de la misma manera a los demás cambios jurídicos que pueda sufrir, debido a que el sistema de mercado ha de estar acorde con la modernización en los sistemas comerciales globalizados.

El Salvador se encuentra entre los países que forman parte como miembros de diversas organizaciones internacionales las cuales desde sus inicios fueron y son base para la unión internacional en la protección del derecho de Marcas, y su buen funcionamiento, así tenemos la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que es una organización internacional de carácter intergubernamental y de alcance verdaderamente mundial. Sus miembros son Estados, que al 1º de octubre de 1996, sumaban 158. El Convenio que establece la OMPI declara que puede ser miembro de la Organización todo Estado que sea miembro de cualquiera de las Uniones y todo Estado que, sin ser miembro de cualquiera de las Uniones, sea miembro de las Naciones Unidas, de alguno de los organismos especializados de las Naciones Unidas, del Organismo Internacional de la Energía Atómica o parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia o sea invitado por la Asamblea General de la OMPI a ser parte en el Convenio. De esta manera, sólo los Estados pueden ser miembros de la OMPI o de hecho, de cualquier organismo especializado de las Naciones Unidas.

Con la concertación en 1974 de un acuerdo entre la Asamblea General de las Naciones Unidas y la OMPI, en 1974 se transformó en un organismo Especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y recibió el mandato de administrar los asuntos de propiedad intelectual reconocidos por los Estados miembros de las Naciones Unidas. Hoy es uno de los 16 organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. Dicho acuerdo además de reconocer a la OMPI como un organismo especializado, observa que la OMPI es responsable de tomar medidas apropiadas, de conformidad con su instrumento de base, así como de los tratados y acuerdos administrados por ella.

En el año de 1995 se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual incluye a 145 países y su sede está en Ginebra, Suiza, su finalidad radica en impulsar e imponer un conjunto cada vez más amplio de políticas en materia de comercio, inversiones y desregulación.

Así mismo, este acuerdo de creación de la OMC contiene en su Anexo 1C el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), también conocido como TRIPS, por sus siglas en inglés que viene a ser el más importante en materia de propiedad industrial y marcas desde el convenio de París, acuerdo este que establece un nivel mínimo de protección que cualquier país supera fácilmente mediante la expedición de nuevas normas ó aplicando las ya existentes que reconozcan una mayor protección al titular del derecho.

Ahora bien, en El Salvador la oficina que se ha encargado del registro de marcas, ha sufrido durante el devenir de los años de variados cambios, pero el antecedente más reciente se dio cuando se creó el Centro Nacional de Registros por Decreto Ejecutivo N° 62, de fecha 5 de diciembre de 1994, publicado en el Diario Oficial No 227, Tomo No 325, del 7 de diciembre de 1994; como una Unidad Descentralizada adscrita al Ministerio de Justicia.

Se ratificó esta decisión mediante Decreto Legislativo N° 462 de 1995, iniciando el CNR sus actividades como institución pública con autonomía administrativa y financiera, fusionando la Dirección General de Registros, el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Registro Social de Inmuebles, Instituto Geográfico Nacional, el Registro de Comercio y el Catastro Nacional; consolidando de esta manera las funciones registrales en una sola institución.

En junio de 1999, el CNR experimenta ciertos cambios en su administración, siendo así que por Decreto Ejecutivo N° 6, pasa a ser unidad adscrita al Ministerio de Economía. Asimismo, a partir de este momento, el

Director Ejecutivo es nombrado directamente por el Presidente de la República.

Sus cuatro principales dependencias son el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, el Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, el Registro de Comercio y mas recientemente el Registro de la Propiedad Intelectual.

Cuando se dio la creación del Centro Nacional de Registros como institución autónoma, no se creo el Registro de la Propiedad Intelectual, debido a que en un inicio, la inscripción de marcas, patentes, derechos de autor y todo lo relativo a la Propiedad Intelectual se realizaba en el Registro de Comercio.

El Registro de Propiedad Intelectual, que fue desligado del Registro de Comercio por el Consejo Directivo del CNR con fecha julio de 2000. Se autorizó la separación de las materias concernientes al Registro de Propiedad Intelectual de las del Registro de Comercio, por lo que en el año de 2002 se conformó la Dirección de Registro de Propiedad Intelectual.

Dicho Registro vela por la protección de los derechos de la propiedad intelectual mediante un sistema de calidad que garantiza la seguridad jurídica en cumplimiento a los Tratados Internacionales y leyes nacionales vigentes

Actualmente es la responsable de inscribir patentes y otras invenciones; registrar marcas, nombres comerciales, así como derechos de autor y conexos

## **CAPITULO 3**

### **ASPECTOS DOCTRINARIOS Y JURIDICOS SOBRE EL DERECHO DE MARCAS.**

#### **3.1. ASPECTOS DOCTRINARIOS.**

##### **3.1.2. CONCEPTO DE MARCA.**

Antes de entrar a plantear una definición de lo que es o debe entenderse por marca, es necesario dejar claro, que estas deben ser consideradas como signos distintivos típicos, es decir, aquellos elementos de los cuales se vale el empresario para su adecuado reconocimiento por parte de terceros interesados, por lo tanto, se puede aseverar que los signos distintivos es el genero dentro del cual se encuentran muchas especies, como el nombre comercial, las Indicaciones de Procedencia, las marcas, entre otras.

Muchos tratadistas han efectuado diversas nociones, de lo que podría llegar a catalogarse como una marca, sin embargo, aquellos que han logrado incluir en su definición las dos cualidades fundamentales de las marcas, como lo son, primero la capacidad individualizadora y segundo la capacidad de indicar la procedencia del producto ó servicio, son los que de manera mas completa han logrado definir dicho término, entre las que pueden destacarse las siguientes:

“La marca es un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado<sup>5</sup>”.

La anterior definición, incluye las dos cualidades fundamentales de las marcas, lo que demuestra que es un concepto amplio y completo, permitiendo afirmar que los comerciantes pueden llegar a crear un monopolio restringido en torno a su producto, y de otro lado que puede ser el generador de la competencia, ya que permite una diferenciación, para que los usuarios puedan seleccionar entre la diversidad de los productos de acuerdo a la calidad de los mismos.

Otro de los tratadistas que ha dado una opinión completa acerca de lo que es una marca, ha precisado: “Para nosotros la marca es el signo de que se vale el industrial o comerciante para que el público escoja a través de la diferenciación, sus productos o servicios y aplique a estos -los Signos- los valores empresariales por él desarrollados –El empresario-, a través del conocimiento de su origen empresarial<sup>6</sup>”.

De la anterior definición, puede extraerse que el consumidor a través de la marca puede llegar a reconocer determinado producto ó servicio, una vez ha sido conocido por él y ha conocido sus bondades y calidades, atribuyéndole un origen empresarial del cual puede obtener una uniformidad en sus características que le brinden determinada confianza.

---

<sup>5</sup> Méndez Metke, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Bogotá D.C. 2001, página 53.

<sup>6</sup> Matías Alemán, Marco, Marcas Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, página 76.

La marca a pesar de tener la finalidad de distinguir e identificar, no necesariamente debe ser demasiado original, es decir, no se exige dentro de sus características que sea novedosa, originalidad, él mérito artístico, ó un avanzado nivel intelectual.

Otro aspecto importante que hay que resaltar del concepto de marca se refiere a que dicho instituto comprende, tanto, el signo abstractamente considerado, el cual no es nada jurídicamente hablando, sin el otro aspecto importante, como lo es el producto al cual representa dicha marca, con el fin que los consumidores puedan establecer la relación entre ellos

Una marca es un signo que distingue los productos de una determinada empresa de los de sus competidores. Las marcas o nombres comerciales son importantes porque se utilizan para indicar el origen de un producto o servicio. En un sistema económico de libre mercado, las marcas permiten a los consumidores distinguir los productos o servicios de los distintos competidores.

### **3.1.3. OBJETO DEL DERECHO DE MARCAS.**

El objeto de las marcas es distinguir entre sí, productos y servicios de la misma naturaleza pero que proceden de distinta industria o comercio, o aun de la misma procedencia pero de diferente calidad. En virtud de esta distinción, el propietario de ella puede llegar a hacer clientela, acreditando con el signo distintivo empleado, el producto o servicio, asegurándose la propiedad exclusiva y afirmando el mantenimiento de los clientes, en razón del crédito adquirido con las marcas con que se identifican los productos y/o servicios. Además de esta manera, el Estado protege al consumidor, en el

sentido que este, sin mayor dificultad, distinga o identifique los productos o servicios de su predilección, sin que confunda unos con otro de la misma naturaleza, teniendo en cuenta la procedencia de los mismos.

#### **3.1.4. FUNDAMENTO JURÍDICO.**

Un problema de gran trascendencia al hablar de marcas, es la determinación del fundamento jurídico o base de su protección. Es necesario señalar que no existe, un criterio unánime al respecto. En efecto, las marcas constituyen una realidad que se ha impuesto por si misma, a través de las opiniones de la doctrina y de la solución jurisprudencial de algunos casos.

El problema fundamental que nos presenta la fundamentación de la marca, es la de establecer si tales signos distintivos pueden ser protegidos mas allá de su valor distintivo. Efectivamente, no cabe duda alguna de que el signo ha de ser protegido en la función fundamental que desempeña, y en esta función es incuestionable la individualización del producto o servicios.

Para tal efecto, analicemos algunas doctrinas que se han forjado alrededor del tema.

- 1) Algunos comentaristas consideran que el derecho a la marca es de creación legal, cuyo respecto es exigido por la moral, es decir, no ven más fuente de ése derecho que la ley.
- 2) Otros consideran como fundamento del derecho de marca, la necesidad de garantizar el interés económico de la sociedad, y han elaborado al teoría del “Interés Económico”, por la que se justifica la intervención del Estado, para proteger la propiedad

de las marcas, mediante tres motivos: a) por el interés del dueño de la marca, al que habrá de defenderle, el valor económico que representan sus clientes, b) por el interés de la sociedad, de que la usurpación de la marca no altere el orden publico, y c) por el interés económico del consumidor de que no le den productos de inferior calidad que la de los auténticos.

- 3) Y por ultimo, tenemos los que sostienen que el fundamento del derecho de marcas no ha de buscarse en leyes especiales, por que este tipo de propiedad es en si, un producto del derecho natural, y que las leyes no hacen más que reconocerla y reglamentarla. La propiedad de marcas no existe en pueblos sin industria; pero a medida que se desarrolla y su comercio se afirma, surge la necesidad de legislarla, por una necesidad social, y de esta manera surgió la teoría que considera la marca como un elemento en función social<sup>7</sup>.

### **3.1.5. NATURALEZA JURÍDICA.**

Entre las teorías que pretenden explicar la naturaleza del derecho sobre la marca, se encuentran, la que explica a la marca como Propiedad Común, y la de la marca como Propiedad Intelectual.

Teoría de la Propiedad Común: los primeros expositores de las marcas consideraron que la relación de los derechos existentes entre la marca y su titular, presentaba todas las características de la propiedad común y que el derecho a la marca era la consecuencia directa del derecho de la propiedad

---

<sup>7</sup> Joaquín Rodríguez Rodríguez, Curso de Derecho Mercantil. 4º Edición, México, 1960.

que existía sobre los objetos que se aplicaba. El error de esta teoría es evidente, pues vendido el objeto marcado; no se vende el signo distintivo, la propiedad del objeto se traspassa, no así la de la marca, que sigue formando del patrimonio del propietario<sup>8</sup>.

Teoría de la propiedad Intelectual: La teoría Francesa de los derechos intelectuales de PICARD considera como su primer postulado, la insuficiencia de la tesis romanista de la clasificación tripartita de los derechos en derechos reales, personales, y de familia pues parte de que lo más importante para la clasificación de los derechos, es la clase de objetos sobre el cual recaen, así esta explica como los derechos sobre la marca, como los del inventor o autor, no pueden incluirse en la clásica división de los derechos, en reales y personales, pues todo derecho consta de tres elementos: objeto sobre el que se ejerce, sujeto que lo ejerce, y relación jurídica entre el sujeto y el objeto. De estos tres elementos solo uno puede servir para una clasificación de los derechos y tal es el objeto del derecho, este objeto puede ser de las cosas materiales (Derechos Reales), o bien puede, constituirlo las acciones positivas o negativas de otras personas (Derechos Personales), y por último pueden serlo, esos productos del ingenio o inteligencia del hombre, que sin ser cosas, tampoco dependen de la acción o inacción de las personas; pero que representa para su titular un valor patrimonial (Derecho de Marcas)<sup>9</sup>.

Según PICARD es necesaria esta tercera categoría debido a la insuficiencia de los derechos reales y los personales, ya que existen una gran cantidad de derechos que no podrían estar entre en los mencionados como el derecho de los autores, de los inventores, el que recae sobre dibujos y modelos, signos distintos, etc. Esta teoría tiene semejanza con la teoría del

---

<sup>8</sup> Avilés de Pou, 3º Edición, J.M. Bosh, Barcelona 1959.

<sup>9</sup> Embriología Jurídica, Edmundo Picard.1960. Pág. 101.

derecho sobre bienes inmateriales aunque se diferencian en que la teoría de derechos intelectuales trasciende más claramente que la del derecho sobre bienes inmateriales, y frente al carácter dualista de la teoría sobre bienes inmateriales, la de derechos intelectuales tiende más a ser monista.

Examinando algunas teorías puede determinarse si el Derecho a las marcas es de orden público o privado: Baudry Lacantinerie sostiene que el orden público es imprescindible para el buen funcionamiento general de la sociedad.

Para Planiol son leyes de orden público las motivadas por el interés general de la sociedad.

Para Portalis, la expresión Jus Publicium utilizada por los romanos es equivalente a “Derecho Público” entendiendo este derecho como el conjunto de leyes que interesa más directamente a la sociedad que a los individuos, es pues una ley de orden público cuando esta es constitutiva para la sociedad organizada<sup>10</sup>.

Pero el registro de las marcas, nombres comerciales y demás signos distintivos no es de carácter obligatorio para quien desee mostrar sus productos u ofrecer sus servicios que bien puede realizar sus actividades sin necesidad de inscribir el nombre comercial y marcas y signos distintivos bajo los que ofrecerá su mercancía o servicios, y si el titular del derecho de exclusividad decide puede no ejercer el derecho que la ley le otorga, queda a su albedrío, el Estado no interviene ni obliga al comerciante e industrial a que

---

<sup>10</sup> Enciclopedia Jurídica. Ameba Tomo XXI. OPCI-PENI. Editorial Bibliográfica Argentina 1965. Pág. 39.

ejerza su derecho, es solamente el titular, el interesado quien tiene la acción para hacer valer el derecho que la ley le confiere, por lo que si las leyes referentes a la Propiedad Intelectual, su funcionamiento queda a voluntad de quien desea aplicarla esto implica que no son de orden público debe admitirse que la aplicación correcta de estas leyes es de vital importancia para la sociedad, para su adecuado desarrollo pero no son de orden público porque la organización y subsistencia del Estado y como puede observarse el Estado puede existir sin que existan leyes que regulen sobre la Propiedad a las Marcas.

Debe por consiguiente considerarse que la propiedad a las marcas constituye la esencia de un derecho novedoso que surge debido a la evolución de la sociedad.

El avance tecnológico, cultural y científico determinó que el Derecho Civil se volviera obsoleto para regular dichos avances, es por ello que nace el Derecho Industrial que es la rama del derecho privado cuyo objeto es regular normativamente los bienes de carácter patrimonial, específicamente los bienes inmateriales: patentes de invención, dibujos comerciales, nombres comerciales, derechos de autor, marcas, emblemas, productos de la Propiedad Intelectual, que es lo esencial, lo inherente a la singularidad de la naturaleza de dicha norma.

Su objeto es la normativa de la propiedad que existe sobre las creaciones intelectuales, aplicables a la industria, por ejemplo: el surgimiento de nuevos productos que necesitan ser protegidos legalmente por medio de los distintivos, comerciales, al igual que las creaciones e innovaciones de tipo técnico industrial, debido a esto el Derecho Civil se vuelve inadecuado para regular este tipo de creaciones, las cuales tampoco pueden conceptuarse

dentro del Derecho Mercantil. El Derecho Mercantil persigue regular efectivamente las relaciones entre comerciantes, y este objetivo se aleja totalmente del tipo de derechos ya mencionados.

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.

De tal manera la propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.

### **3.1.6. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA CONSTITUIRSE MARCA.**

#### **3.1.6.1. El requisito de la Novedad. Carácter Distintivo**

Para que un signo sea considerado como marca, este tiene que tener capacidad distintiva, y esto quiere decir que se tiene que diferenciar de las demás marcas de servicios y productos existentes.

El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir, que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características, por ejemplo, no cumpliría este requisito la marca “pelota” para amparar pelotas, o la marca “helado” para amparar sorbetes.

La marca que pueda dar una idea previa del producto o servicio que se va a distinguir y aun ser, aunque en menor grado, distintiva, este tipo de marcas son las denominadas Marcas Evocativas. Cuando mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo.

Hay quienes han afirmado que el carácter distintivo es el requisito esencial, y que engloba tanto la novedad como la especialidad. LABORDE opina que para que una marca sea distintiva tiene que ser “suficientemente original para forzar la atención (especial), y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)”<sup>11</sup>.

MATHELY ha sostenido que “el carácter distintivo exigido para la validez de la marca, consiste en la capacidad del signo de identificar un objeto, a fin permitir al público reconocerlo”<sup>12</sup>. Aunque luego que el carácter distintivo no debe ser confundido con la novedad ni con la especialidad. Este autor asimila la novedad de un signo a su nivel creativo, a su fantasía.

---

<sup>11</sup> LABORDE, A, Tratado teórico y práctico de marcas de fábrica y comercio, Paris, 1914.

<sup>12</sup> MATHELY, Paúl, Los signos distintivos en Francia, Paris 1984.

### **3.1.6.2. Especialidad.**

Como segundo requisito esencial para que un signo sea reconocido como marca es que este sea inconfundible, lo que se denomina como especialidad, se entiende que la marca es especial con respecto a otras marcas. Poulet “Es necesario naturalmente que ella sea distinta de toda otra marca y, por ser distinta, que sea especial, es decir, naturalmente inconfundible con otra, y asimismo reconocible fácilmente”<sup>13</sup>.

### **3.1.6.3. Originalidad.**

Otro requisito para que un signo se constituya en marca se necesita la originalidad de este; entiéndase como la capacidad singularidad de los elementos esenciales constituyentes de la marca, este requisito es muy controvertido puesto que muchos autores con criterios diferentes sobre este requisito, así LABORDE opina “que para forzar la atención la marca no debe ser un signo de una simplicidad muy elemental. Las figura geométricas (un círculo, un cuadro, líneas paralelas) no son generalmente consideradas como que pueden servir de marcas”<sup>14</sup>

Jorge Otamendí no esta de acuerdo, con esta la anterior teoría, ya que el opina “Que no hay que crear ni inventar un signo para que este pueda ser considerado como marca, sino que hay que ser el primero en adoptarlo, entonces la originalidad queda completamente de lado. Nada menos original

---

<sup>13</sup> POULET Eugene, Tratado de Marcas de Fábrica y de la competencia desleal y todos sus géneros, Paris 1912.

<sup>14</sup> LABORDE, A, Tratado teórico y práctico de marcas de fábrica y comercio, Paris, 1914.

que palabras de uso común en nuestro idioma como lo son COCINERO, ESTRELLA, ALA y UVITA, y sin embargo, constituyen marcas magníficas”<sup>15</sup>.

Para nosotros la originalidad si es un requisito, puesto que tiene que tener cierta singularidad respecto de las otras marcas, además no tiene que tener una simplicidad tan elemental, si bien es cierto, las marcas citadas por Jorge Otamendi son magníficas, estas no lo fueran si sirvieran para distinguir productos relacionados con su naturaleza, como sería el caso de “UVITA”, para UVAS frescas, pues no tendría distintividad ya que este signo carece de toda originalidad, por lo tanto no podría constituirse en marca.

#### **3.1.6.4. Licitud.**

La cuarta condición esencial es que el signo en cuestión, que puede ser novedoso, original y especial no este prohibido por alguna disposición de las leyes, como puede ser los distintivos oficiales (banderas, escudos de países), signos inmorales o que afecten el orden público.

### **3.1.7. FUNCIONES DE LA MARCA**

#### **3.1.7.1 Indicación de Origen.**

Tradicionalmente se entendió que la marca identificaba el origen del producto. Así mismo servia para que el público consumidor supiera quienes eran los distintos fabricantes de cada producto.

Hoy en día este concepto de la función de marca ha quedado superado. La marca no distingue origen, es mas la gran mayoría del público ignora

---

<sup>15</sup> OTAMENDI Jorge, Derecho de Marcas, Argentina, 1999.

quien es el fabricante de los productos que adquiere. Desde luego existen casos en los que la marca está formada o constituida por el nombre del fabricante. Entonces la marca identificara también el origen del producto o servicio. Pero esta función será secundaria.

### **3.1.7.2 Distinción de Productos y servicios.**

La verdadera y única función de la marca es distinguir un producto o un servicio, de otros. Si bien el saber quien es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrara fuera de la marca que distingue el producto. Es habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rotulo que lleve el producto, su envase o envoltorio y, si no es así, el consumidor podrá preguntar el dato al comerciante, en el caso de El Salvador, hay una ley especial que regula el etiquetado de los productos, y esta información es ajena y diferente a la marca, aun cuando puede suceder, que la marca este formada por el nombre del comerciante.

Puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá para que el comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio que otra vez adquirió.

La marca permite la distinción entre productos o servios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial de la marca.

### **3.1.7.3 Garantía.**

Otra de las funciones de la marca es la de garantizar una calidad uniforme. Quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace por que desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad<sup>16</sup>.

A pesar de la importancia que tiene el mantener una calidad uniforme, se trata de una función secundaria. Cualquiera que sea la calidad del producto o servicio a través del tiempo, la marca que los distinga seguirá siendo marca.

### **3.1.7.4. Publicidad.**

Otra de las funciones que cumple la marca es la Publicidad, es lógico que sin una marca que la designe no fuera posible efectuar publicidad de un objeto dado.

La marca es el único nexo entre el consumidor del producto o servicio y su titular. Es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios o no de su aceptación por parte del público consumidor. Esa marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratara que pida.

La relevancia de esta función fuera en vano si la marca se constituyera para producto y servicio y este no fuera publicitado por el dueño, ya que para que el publico lo adquiera hay que darla a conocer primero.

---

<sup>16</sup> Callmann, Rudolf, the Law of Unfair Competition, Mexico. 1988. Pag 56.

### **3.1.7.5. Función competitiva.**

La competencia entre empresas tiene lugar a través de distintos elementos, tales como precio, calidad, servicio, condiciones de financiación, etc. Para que esta competencia tenga lugar será necesario que los consumidores identifiquen cuáles son las condiciones ofrecidas por cada una de las empresas que operan en determinado mercado. Las marcas, cumplen un papel de gran importancia, pues permiten determinar, las condiciones de calidad, entre otras, de los bienes ofrecidos.

El sistema marcario forma parte del conjunto de reglas jurídicas dirigidas a regular y fundar el funcionamiento de los mercados. Requieren de normas que impidan a unos competidores apropiarse del trabajo y esfuerzos de los otros, que posibiliten un flujo de información correcta entre los agentes económicos, que impidan la formación de acuerdos y prácticas restrictivas de la competencia o incompatibles con ésta, entre otras disposiciones.

Los límites de la función competitiva de las marcas tienen sustancial importancia cuando se trata de determinar la validez de las operaciones relativas a esas marcas frente a la legislación de defensa de la competencia, cuestión que adquiere singular importancia en los casos de licencias de marcas. Otro de los aspectos de la función competitiva de las marcas es crear una diferenciación entre los distintos bienes y servicios seguidos con esos signos.

### **3.1.7.6. Función de protección del titular de la marca.**

La posición que da un valor autónomo y absoluto a la protección del titular de la marca se relaciona estrechamente con la concepción de los

derechos de éste como atribuciones de orden puramente individual, fundadas en las mismas razones extrajurídicas que hacen al derecho de dominio.

El uso de las marcas es facultativo; la relación entre el producto y su índice de origen o marca es establecida únicamente por el propietario de la última, quien puede utilizarla o no, distinguir con ella siempre el mismo producto o un distinto, variar el contenido de los envases, recurrir, en fin, a cuantas maniobras le aconseje su buena o mala fe, sin que el público tenga otra defensa contra el posible engaño que la que a la larga resulta más eficaz: dejar de comprar. La propiedad de una marca es susceptible de cuantas desmembraciones admite la propiedad de las cosas muebles y puede ser negociada bajo toda forma de contratos. La marca es como propiedad una cosa mueble que está en el comercio sin restricción de ninguna naturaleza. En todos los casos expuestos, puede resultar la marca utilizada en la práctica por dos o más comerciantes, sin que tampoco entonces tenga el consumidor recurso alguno para impedirlo.

La caducidad por falta de uso pone de manifiesto que los registros marcarios no son un fin en sí mismos, sino que sólo se justifican en cuanto se destinan a lograr ciertas metas económicas.

#### **3.1.7.7. Función de protección del consumidor.**

Se manifiesta directa e indirectamente, El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor respecto de los distintos bienes y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos.

Existen ciertas facetas específicas de éste dirigidas a la protección del consumidor.

Especial importancia tiene el interés del público consumidor cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos marcas, a efectos de autorizar el registro de una de ellas frente a la oposición del titular de otra ya inscrita.

También se ha considerado que debe tenerse en cuenta el interés del público consumidor en la aplicación de las normas de la Ley que prohíben el registro de los signos que constituyen la designación habitual de bienes o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad. La función de protección al consumidor también ha sido considerada para evitar que una inscripción marcaría sea utilizada para impedir el uso de una marca extranjera preexistente, que ha sido copiada a efectos de proceder a tal inscripción.

Por lo demás, la función de protección del consumidor que cumple el sistema marcario se ve complementada por el conjunto de normas dirigidas a regular el funcionamiento general de los mercados que, deben ser aplicadas conjuntamente con la legislación de marcas.

### **3.1.8. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS MARCAS.**

Los tipos de marcas que existen son muy variados y complejos, de ahí que para su estudio sea imprescindible una clasificación teórico práctica que nos lleve a un mejor entendimiento conceptual de lo que son las marcas. Así las marcas se pueden clasificar de la siguiente manera.

### 3.1.8.1. Por el objeto que amparan o distinguen.

- **Marcas de Productos:** originalmente las marcas fueron concebidas para distinguir los productos de un fabricante de los de sus competidores, sin embargo, esta idea ha sido modificada puesto que ahora sirve para identificar mercancías o productos entre sí, como sería la marca para identificar un jabón de las demás que existen para identificar el mismo producto.
  
- **Marcas de Servicio:** un tipo relativamente nuevo en el sistema marcario es la marca de servicio, su finalidad es diferenciar el servicio prestado por una entidad de un servicio de la misma naturaleza prestado por otro, como sería el ejemplo la marca para identificar servicios de envío de correspondencia de las demás marcas que se utilizan para identificar el mismo servicio. Distinguen las actividades que realizan personas naturales o jurídicas, para satisfacer necesidades generales, por medios distintos de la manufactura, expendio o distribución de mercancía. El servicio distinguible por una marca, se diferencia strictu sensu, por la forma en que este servicio es prestado, el cual deberá mantener una cierta uniformidad en el tiempo. En sí, la marca de servicio nos dice, qué es, identifica a un servicio uniformemente prestado a través del tiempo, tal como una marca de productos distingue a un producto y no a quien lo fabrica.

### 3.1.8.2. Por el tipo de titular.

- **Marca individual:** el titular puede ser una persona natural o jurídica, como también puede compartirse el derecho sobre una marca en cotitularidad. Los titulares de esta clase de marcas, que es la más usual, tienen libre disposición sobre el derecho de la marca.
- **Marca colectiva:** como su nombre lo indica, es una marca que es propiedad de muchos o más bien de una organización, una cooperativa por ejemplo cuyos miembros la pueden utilizar. Este uso podrá efectuarse en la medida que los miembros respeten la forma establecida para el uso por esa organización. La naturaleza de las marcas colectivas difiere profundamente de las marcas individuales. Las últimas sirven para distinguir los productos de una industria o de un comerciante de los de sus competidores; los primeros se proponen indicar su origen, la calidad, el modo de producción o fabricación de otras características de los productos que ellas cubren. Ellas atraen la atención del público, no por tal o cual persona, pero sobre el lugar de origen, sobre el sistema de producción o sobre la calidad del producto, que son comunes a todos los miembros de la colectividad. La marca colectiva se ata más que al producto en sí mismo, a las condiciones particulares en las que ha nacido. Asimismo la protección de marcas individuales y marcas colectivas no sería regulada de la misma manera. La marca colectiva es una marca diferenciada por la forma en que será usada y por las características de su titular, es posible que una organización registre una marca y luego autorice el uso de la misma a distintas personas que se atengan estrictamente a las reglas que la organización establezca.

- **Marcas de Certificación:** esta marca es el signo que puede aplicarse sobre los productos que han sido sometidos a un determinado control de calidad, desde luego, ese control será impuesto por el titular de la marca que permitirá que sea usada por todos aquellos que respeten las normas por él impuesta. El titular puede ser cualquier persona quien autoriza el uso de la marca con base a un reglamento, en el cual se especifican las condiciones de calidad que debe cumplir el autorizado, con la finalidad de certificar la calidad de los productos o servicios que elabora o presta este.

### 3.1.8.3. Marcas por la extensión del ámbito de protección.

- **Marca ordinaria:** es la marca que para que sea protegida en determinado territorio tiene que ser previamente registrada de acuerdo a la normativa establecida.
- **Marca notoriamente conocida:** es una marca que goza protección de parte del estado incluso si esta no se encuentra registrada en el territorio, este beneficio se logra por ser una marca conocida por un sector del público o en los círculos empresariales relacionados los cuales la reconocen como perteneciente a determinada persona que ha adquirido tal calidad por el uso o como consecuencia de su publicidad, su protección puede extenderse a otros productos o servicios que tengan conexión con los productos o servicios que distingue la marca. Un ejemplo de esta marca es la de bebidas de te, “Liptón”. MATHELY opina: “una marca puede ser calificada de notoria si ella es conocida por gran fracción del público”<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> MATHELY, Paúl, Los signos distintivos en Francia, Paris 1984.

- **Marca famosa:** este un grado superior al que llegan pocas marcas, es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr este estatus implica un nivel de aceptación del público que solo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen. Esta es una marca conocida por el público en general, ya sea en país de origen o fuera de este, su protección es independiente de su registro, y se protege frente a otros productos o servicios aunque estos sean de naturaleza diferente. Esta protección especial se debe a que su fama ha excedido el ámbito de sus consumidores habituales y la barrera de los territorios ganándose una popularidad indiscutible. Un ejemplo de esta marca es “Coca Cola”.

#### **3.1.8.4. Por los elementos que la constituyen.**

- **Marca denominativa:** es la que está constituida por elementos denominativos como los son las palabras, textos, letras o números. Como por ejemplo la marca “TOPAZIO”.
- **Marca figurativa:** es la que está constituida por elementos figurativos tales como dibujos, diseño o figuras, esta es una marca que se presenta gráficamente visualizando su contexto de manera que los consumidores identifiquen esa figura como la marca para determinados productos o servicios.
- **Marca mixta o compleja:** es la que esta constituida por elementos tanto figurativos como denominativos, son las marcas que se presentan por medio de palabras acompañadas de figuras, integrándose ambos elementos para constituir entre ellos una marca.

### 3.1.8.5. Por la capacidad o carácter distintivo.

- **Marcas de fantasía:** son aquellos distintivos constituidos por vocablos que no tienen ningún significado. Se trata de un supuesto quizás el más común en el ámbito marcario que implica la creación de un vocablo. Este puede no tener significado alguno aunque puede evocar alguna idea o concepto. Estas marcas son muy protegidas por parte de los estados frente a otras marcas similares por su alta capacidad distintiva. Como por ejemplo la marca “Baygon”. La elección de una marca no siempre es una tarea fácil y hay empresas que antes de hacerlo analizan las reacciones en el público de varias alternativas. La elección de una marca de fantasía requiere esfuerzos para imponerla en el mercado y lograr que el público se habitúe a ella y la recuerde.
- **Marcas arbitrarias:** son aquellas constituidas por palabras o términos que pertenecen al lenguaje común (pudiendo estar escritas en otro idioma), pero que son utilizadas para distinguir productos o servicios que no tienen ninguna relación con esas palabras o términos. Estas marcas son muy protegidas por parte de los estados frente a otras marcas similares por su alta capacidad distintiva.
- **Marcas evocativas:** es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca. Son las constituidas por palabras o figuras que dan una idea al consumidor o usuario de los productos que distingue la marca o de sus ingredientes o de los servicios y su

naturaleza. Por esta razón se consideran marcas débiles y se protegen solo contra imitaciones casi exactas o totalmente exactas de ellas. La complejidad que pueda tener este tipo de distintivo posibilita un mayor ámbito de protección.

- **Marcas descriptivas:** en estricto sentido, no son marcas pues están constituidas por elementos (denominativos o figurativos) que determinan claramente el producto o servicio que pretenden distinguir o de los componentes de los productos, por ejemplo como los nombres comunes o técnicos de los productos o su forma usual y corriente.

#### **3.1.8.6. Por el medio de percepción.**

- **Marcas visuales:** son la mayoría de las marcas debido a que están constituidas por elementos que son percibidos a través de la vista, entre las cuales tenemos:
  - **Marcas tridimensionales:** esta marca se basa en la forma del producto y la de sus envases o envolturas que son signos y pueden constituir marcas, en cualquier caso, la marca tiene que ser distintiva y poder ser representada gráficamente, en general, se establece que la forma del producto no puede registrarse como marca si se deriva exclusivamente de la naturaleza del propio producto.
  - **Marcas de color:** cada vez más frecuentemente, las empresas hacen un uso deliberado y sistemático del color y las combinaciones de colores, tanto en sus productos y embalajes

como en la publicidad (por ejemplo, en las publicaciones informativas, los anuncios en prensa y televisión, los membretes, etc.), e incluso en sus puntos de venta (por ejemplo, en el mobiliario y la decoración, los letreros, los expositores, etc.). En la actualidad, los colores son un medio de identificación comercial cada vez más importante desde el punto de vista de los consumidores. Se ha señalado cuatro circunstancias en las que el color sería intrínsecamente capaz de diferenciar los bienes a los que se aplica. Son las siguientes: a) que el color no tenga una función ornamental, ni que transmita un significado conocido, como, por ejemplo, el rojo en el caso del peligro; b) que el color no tenga una función utilitaria por poseer propiedades físicas o químicas tales como las de reflejar la luz o absorber el color; c) que el color no tenga una función económica, es decir, que no sea el resultado natural del proceso de fabricación, como en el caso del color terracota para las tejas o las piezas de cerámica; y d) que no se pretenda registrar el color cuando se haya acreditado que es necesario garantizar la competitividad en el uso de ese color en un mercado en el que, habida cuenta del color elegido y de los bienes de que se trate, otros comerciantes con motivación suficiente recurrirían de modo natural a ese color y desearían utilizarlo de modo semejante para sus bienes.

- **Lemas publicitarios:** el registro de los lemas publicitarios como marcas tiene una aceptación más generalizada que en el pasado. En la mayoría de los sistemas, los lemas publicitarios pueden registrarse como marcas si son capaces de individualizar los bienes o los servicios de una empresa, siempre y cuando no estén

constituidos por signos o indicaciones que describan directamente los bienes o servicios o sus características esenciales, no sean laudatorios, y no estén privados de carácter distintivo por alguna otra razón. Los lemas publicitarios también pueden adquirir distintividad con el uso, ya se utilicen individualmente o junto con otra marca, o como parte de ella. Para adquirir carácter distintivo, la marca tendría que haber sido utilizada de modo que el sector del público al que va dirigida identifique el producto o el servicio como procedente de una determinada empresa. Esa identificación puede ser el resultado de utilizar la marca como parte o componente de una marca registrada, o en combinación con ella.

- **Títulos de películas y libros:** Se admite con carácter general que los títulos de las series y las cabeceras de las publicaciones periódicas o los diarios pueden cumplir la función de una marca al identificar y distinguir los sucesivos números publicados por un editor de los publicados por otros editores o impresores. En este caso, los sucesivos números se considerarían productos (es decir, publicaciones) con un mismo origen comercial. Es muy frecuente, un título describe el contenido del libro al que se refiere, pero incluso cuando sea arbitrario e independiente del contenido del libro, es posible que no se conceda la protección por marca respecto del título de un libro individual por motivos derivados de la interacción entre el derecho de autor y el derecho de marcas. En concreto, mientras que la marca conserva su vigor en tanto sea utilizada, el derecho de autor expira en un momento prescrito. Por ello, la existencia de un derecho de marca sobre el título de un libro

individual podría limitar el uso irrestricto de la obra una vez expirado el derecho de autor.

- **Signos animados o de multimedia:** este signo está constituido por el movimiento de un determinado objeto (por ejemplo, una combinación del objeto y del movimiento perceptible visualmente). La imagen en movimiento puede ser un fragmento de película cinematográfica o de vídeo, o el logotipo móvil de un programa de televisión, etcétera. La aparición del Internet ha hecho que sea posible técnicamente presentar logotipos en movimiento, y que tales signos se están haciendo cada vez más comunes:
- **Marcas gestuales:** Se ha hecho referencia a la posibilidad de considerar el gesto como otro tipo de marca no tradicional. Posiblemente se necesite más experiencia para determinar si estas marcas son, en realidad, otro tipo de marca animada o marca figurativa, o si, por el contrario, constituyen una clase de marcas independiente. Si bien el registro de este tipo de signos continua siendo excepcional, al parecer su representación gráfica puede efectuarse por medio de un dibujo o una imagen y una descripción. Más difícil puede ser demostrar que el gesto sea distintivo para el tipo de bienes o servicios a los que se pretende aplicar.
- **Marcas sonoras:** Los sonidos pueden ser musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido creados expresamente (es decir, por encargo específico), o bien tomados de la amplia variedad de partituras musicales ya existentes. Los sonidos no musicales, por su parte, pueden haber sido creados, o bien simplemente reproducen sonidos que se encuentran en la

naturaleza (por ejemplo, el trueno o el rugido de un león de Metro Goldwiyn Mayer). Por ejemplo, una lista puede contener signos que tengan la propiedad inherente de poder ser percibidos visualmente, sin por ello excluir otros signos, tales como los sonidos, que carezcan de esa propiedad. Si bien no puede descartarse la posibilidad de que los sonidos tengan una capacidad intrínseca para distinguir bienes y servicios, posiblemente sea más frecuente que adquieran su carácter distintivo con el uso y que se empleen en combinación con otros tipos de marcas, tales como las marcas verbales o figurativas. En tal caso, ambos tipos de signos deben ser capaces de operar como marcas.

- **Marcas olfativas:** en el caso de las marcas olfativas es necesario acreditar que la marca reúne los requisitos exigidos para ser registrada, y al examinar dichos requisitos se ha hallado que no hay ningún motivo que impida el registro de un olor cuando éste opera como marca de los bienes del solicitante. Así, por ejemplo, la administración competente de un Estado ha determinado que el examen que debe aplicarse en este caso debe establecer: a) si el solicitante es la única persona que comercializa los bienes afectados; b) si la fragancia no es un atributo inherente o una característica natural de los bienes sino, por el contrario, una característica aportada por el solicitante; c) si el solicitante ha puesto de relieve y dado a conocer la marca olfativa en su publicidad, y d) si el solicitante ha demostrado que los clientes, comerciantes y distribuidores de sus productos han llegado a reconocer al solicitante como origen de dichos bienes. No obstante, algunos tipos de aromas no son aptos para distinguir.

Entre ellos se incluyen: a) el aroma natural de un producto, por ejemplo los perfumes y aceites esenciales; b) los aromas de enmascaramiento, que se considera que tienen un propósito funcional y, por consiguiente, carecen de capacidad distintiva, y c) los aromas que son funcionales o comunes en el respectivo sector de actividad, por ejemplo el aroma de limón en los productos de limpieza, utilizado para hacer el producto más agradable o atractivo. Por ejemplo actualmente, en legislaciones extranjeras se encuentra registrada la marca olfativa de una pelota de tenis con aroma a pasto recién cortado.

- **Marcas gustativas:** Al evaluar la posibilidad de registrar un signo, pueden aplicarse principios semejantes a los que corresponden a los olores y podría aducirse que las marcas gustativas sólo pueden aplicarse a los bienes y no a los servicios.

## **3.2. ASPECTOS JURÍDICOS**

### **3.2.1. LEGISLACIÓN PRIMARIA**

La base jurídica que fundamenta la Institución del Registro de Marcas, en el área de Propiedad Intelectual, tiene su origen en varios principios constitucionales como el indicado en el Título I, Sección Primera, art. 2 inciso primero de la Constitución de la República de El Salvador, ya que establece que: “Toda persona tiene derecho a la integridad física y moral, a la libertad al trabajo, a la propiedad y a ser protegido en la conservación de los mismos”.

En este principio se establece la figura de la propiedad privada, asimismo, este concepto comprende los diferentes tipos de propiedad como puede ser sobre bienes materiales e inmateriales, además se le asegura su existencia y básicamente se le atribuye la protección y conservación del mismo, es en la institución del Registro sobre el cual recae la obligación de proteger esos derechos de propiedad, y para el caso es el registro de la Propiedad Intelectual el que se encarga de proteger la marcas registradas en disfavor de terceros.

El artículo 11 de la Constitución de la República en su Inciso primero establece: “Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la posesión, ni de cualquier otro de sus derechos, sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes...”, este artículo establece claramente la protección del derecho a la propiedad privada, siendo el Estado el garante de dicho derecho.

Así también en el Título V, ORDEN ECONOMICO, Artículo 103 de La Constitución de la República de El Salvador, establece: “Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social.

Se reconoce asimismo la propiedad intelectual y artística, por el tiempo y en la forma determinados por la ley....”

En este artículo se encuentra regulado el fundamento del derecho de Propiedad Intelectual, puesto que en el inciso segundo del referido artículo se hace reconocimiento expreso de este derecho, lo que implica que el Estado es el responsable de la protección y tutela de los derechos conferidos por la Propiedad Intelectual.

### 3.2.2. LEGISLACION SECUNDARIA.

La “Ley de Marcas y otros Signos Distintivos”, entró en vigencia el día 7 de junio de 2002, teniendo como objeto las disposiciones contenidas en dicha ley, regular lo concerniente a la adquisición, mantenimiento, protección, modificación y licencias de uso sobre las marcas y otros signos distintivos, así como también sanciona los actos de competencia desleal en tal materia.

Esta ley es la base de la regulación del procedimiento de registro de marcas, aunque esta no solo es exclusivamente para ello, si no, que tan bien regula otros aspectos, en cuanto a la protección de las mismas, así como la represión a la competencia desleal en cuanto al uso no autorizado de una marca legalmente registrada.

Según el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, las Personas que Pueden Acogerse a la Ley son:

Art. 3.- “Toda persona natural o jurídica, independientemente de su nacionalidad o domicilio, puede adquirir y gozar de los derechos que otorga la Ley.”<sup>18</sup>

Ninguna condición de nacionalidad, domicilio o establecimiento en la República, será exigida para gozar de los derechos que esta Ley establece.

El artículo anterior estipula que no debe haber ningún tipo de distinción entre personas naturales o jurídicas, para que dichas personas obtengan derechos otorgados por la referida ley.

---

<sup>18</sup> Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, DECRETO No. 868 y 913.

Además establece la manera de adquisición del Derecho sobre la Marca: Art. 5.- “La propiedad de las marcas y el derecho a su uso exclusivo se adquiere mediante su registro de conformidad con la Ley.

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

La propiedad de la marca y el derecho a su uso exclusivo sólo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que haya sido registrada. Sin perjuicio del derecho de oponerse en los casos que regula la Ley.

El titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que la Ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en El Salvador, sin perjuicio de la protección de los signos notoriamente conocidos o famosos.

Es protestativo emplear una marca para comercializar un producto o servicio, así como registrar la marca que se emplee en el comercio”.

Aquí se encuentra de manera general la regulación en cuanto a la manera en como se adquieren estos derechos las personas naturales o jurídicas, así como las facultades que tienen sobre las marcas una vez registradas, y el derecho de oposición que tiene el titular de una marca registrada cuando siente que su marca puede sufrir cualquier tipo de violación.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es la base de la regulación sustancial y procedimental, para el registro de marcas y otros signos

distintivos en El Salvador, sin embargo, esta ley tiene muchos vacíos procedimentales en el trámite de registro de marcas, por lo cual, se aplican a este trámite una diversidad de leyes, que provocan que este sea administrado de diversas maneras. Entre las leyes aplicables al trámite de registro de marcas tenemos:

La “Ley de Procedimientos Uniformes para la presentación trámite y registro o depósito de instrumentos en los registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de Inmuebles, de Comercio y de Propiedad intelectual”, cuyo objeto es regular y uniformar los procedimientos que deberán observarse por los distintos Registros que administra el Centro Nacional de Registros, en todo lo relativo a la presentación, trámite, inscripción, depósito y retiro de instrumentos sujetos a inscripción o depósito en tales dependencias, así pues las disposiciones de esta ley, constituyen un régimen especial, que es aplicado a las disposiciones de las leyes que regulan las materias indicadas, en tal sentido los Registros de Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de Inmuebles, de Comercio incluyendo también el registro de Propiedad Intelectual, son regulados por esta ley.

Tal como podemos apreciar las disposiciones de esta ley, son aplicables al registro de marcas, en lo referente, a los recursos que desarrolla, pues son estos procedimientos los que se aplican cuando se incoan recursos de índole administrativo, en los procedimientos de los registros de marcas y otros signos distintivos.

Otra ley aplicable en este trámite es La “Ley de la Dirección General del Registro”, la cual se utiliza en procedimiento de apelación, que se puedan presentar en los incidentes de oposición al registro de marcas, y recaen sobre las resoluciones que emite el registro, en su ámbito administrativo.

Así pues es la Dirección General del Registro, la que conoce en apelación, llevando de esta manera un trámite de conocimiento jerárquico, en el seguimiento de un procedimiento de recurso.

### **3.2.3. LEGISLACION INTERNACIONAL.**

La Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 17 establece que “Toda persona tiene derecho a la propiedad individual, y colectivamente...”, manifestándose de esta manera, el derecho a la Propiedad Privada, disponiéndose como un derecho humano que puede ser gozado sin discriminación.

Para el año de 1883 se creó el “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual” que en la actualidad se conoce como “Unión de París para la Protección de la Propiedad Intelectual”, que entró en vigencia al año siguiente. De acuerdo con el artículo I de la convención de París “la protección de la Propiedad Industrial tienen como objetivo las patentes, los modelos de empresas de servicio público.

Los diseños industriales, las marcas de fábricas, las marcas de servicio, los nombres comerciales, indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, y la represión de la competencia desleal.

Este Convenio, en el artículo 1, numeral 2), expresa que “La protección de la propiedad industrial tiene por objeto... las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio...”, así como también se encarga de regular “la represión de la competencia desleal”. Este tratado regula, en gran medida la protección de las marcas registradas en los diversos Estados partes, es

pues un instrumento jurídico extra nacional de protección en el área de marcas.

Otro instrumento internacional suscrito por El Salvador, referente al derecho de marcas, es el “Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas” revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979. Este arreglo es de gran importancia en el área de registro de marcas, puesto que con él, los países que lo han suscrito, constituyen una unión especial y se adopta una clasificación común de productos y servicios para el registro de las marcas, llamada comúnmente “Clasificación de Niza” o “Clasificación Internacional”, la cual se utiliza a diario por los solicitantes de marcas y los registradores en el momento de clasificar los productos y servicio, para luego poder ser clasificada e inscrita como marca.

El “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, Relacionados con el Comercio” de 1994 conocido por sus siglas ADPIC, el cual se une a las demás legislaciones de carácter internacional que conforman un marco regulatorio internacional, acoplable a la legislación nacional, de los países miembros, el cual regula los derechos de propiedad Intelectual y el comercio tanto nacional como internacional, con el fin de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos, no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo.

Y por último, el más reciente instrumento jurídico internacional suscrito por El Salvador es el “Tratado de Libre Comercio” (TLC) con Estados Unidos de América. Este tratado trae consigo aspectos normativos, de gran envergadura para ser implementados por los países suscriptores del mismo, y muy específicamente en el área de marcas, las novedades respecto con la legislación salvadoreña son:

- a) Se incluyen las marcas de certificación y sonoras. Posibilidad de incluir las olfativas (15.2.1)
- b) El uso obligatorio de designaciones comunes no pueden menoscabar el uso o eficacia de las marcas (15.2.2).
- c) Conexión o no de productos o servicios independientemente de la ubicación en la Clasificación Niza (15.2.8.b)
- d) No exigencia de registro de licencias de uso para efectos de validez u otros propósitos (15.2.10)

Dicho tratado, es lo último en la legislación aplicable al Derecho de Marcas en El Salvador, el cual deberá complementarse a la demás legislación, tanto nacional como internacional, brindando así, al derecho marcarlo nacional un amplio espectro de regulación en dicha materia.

## **CAPITULO 4**

### **REGISTRO DE MARCAS EN EL SALVADOR.**

#### **4.1. ORGANISMO COMPETENTE PARA EL REGISTRO DE MARCAS.**

El Centro Nacional de Registros, es una Unidad Descentralizada adscrita al Ministerio de Economía, teniendo autonomía administrativa y financiera.

Dicha institución esta dirigida por un Director Ejecutivo, que es nombrado por el Presidente de la República, está integrada por cuatro Direcciones principales: Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, el Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, Registro de Comercio y el Registro de Propiedad Intelectual. La administración de la propiedad industrial para los efectos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, esta a cargo del Registro de Propiedad Intelectual, dicho Registro es dirigido por un Director que debe ser Abogado y Notario, o profesional de cualquier otra rama; y contará también con Registradores Auxiliares que sean Abogados y Notarios, según lo establece el artículo 104 de la referida Ley.

#### **4.2. SISTEMAS REGISTRALES DE ADQUISION DE DERECHOS SOBRE MARCAS.**

Hay diversos sistemas de adquisición del derecho de marcas que se desarrollan y aplican en las legislaciones de propiedad intelectual a nivel mundial, entre los cuales cabe destacar los siguientes:

#### **4.2.1 Sistema Atributivo de adquisición del derecho sobre una marca.**

El sistema atributivo es aquel en el que el derecho exclusivo sobre una marca nace con el registro o inscripción de la misma en el registro respectivo, no existe derecho alguno sobre una marca si no hay registro de ella<sup>19</sup>.

Si bien el uso de marcas es libre, sin necesidad de que para ello se cuente con un registro, debe precisarse que dicho uso no estará protegido y en consecuencia, cualquier tercero podrá hacer uso de la misma, en tanto solamente el registro otorga a su titular el derecho a usarla exclusiva y excluyentemente. En otras palabras, el derecho a usar una marca únicamente por su titular o por terceros por él autorizados y el derecho de impedir su uso por parte de terceros no autorizados, lo confiere solamente el registro.

En efecto, al respecto la Doctrina ha señalado que, el carácter del sistema atributivo establece que gozará de derechos inherentes a la marca quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente, a cargo de la oficina nacional competente.

Bajo este sistema, si una persona sea natural o jurídica, desea obtener el derecho a usar exclusivamente una marca dentro del mercado nacional, deberá realizar el registro de la misma ante la oficina correspondiente, indicando los productos o servicios que desea distinguir de acuerdo a la Clasificación Internacional de Niza, y así, solamente, una vez la persona obtenga el registro de la marca podrá hacer valer sus derechos de propietario frente a terceros que sin su consentimiento hagan uso de la misma.

---

<sup>19</sup> Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Argentina, 1999.

#### **4.2.2 Sistema declarativo de adquisición del derecho.**

El sistema declarativo es aquel en el que el derecho exclusivo sobre la marca nace con el uso de esta en el mercado y solo después se efectúa el registro de la marca<sup>20</sup>.

En relación con la forma de adquisición del derecho al uso exclusivo de la marca, este sistema establece que se adquiere por el uso que del signo se haga en el comercio, de tal manera que, su depósito o registro tienen un carácter meramente declarativo de la existencia del derecho.

Los derechos sobre las marcas se adquieren por su primer uso y adopta el sistema de depósito del mismo como un mecanismo de prueba del uso, es decir, como un mecanismo declarativo y no constitutivo de derechos. En consecuencia, el depósito no otorga derechos a su titular sino que se constituye en una prueba del primer uso de la marca.

Es preciso aclarar que en este sistema dado que el derecho sobre las marcas se adquiere por su primer uso en el comercio, dicho derecho se perdería por el no uso del mismo.

#### **4.2.3 Sistema mixto de adquisición del derecho**

En el sistema mixto de adquisición del derecho de marcas, el registro es necesario para defender la marca frente a terceros, pero el uso tiene preeminencia sobre dicho registro en el caso de conflictos. Así también, el registro de las marcas en este sistema confiere derechos sobre esta, pero solamente después de determinado tiempo de uso.

---

<sup>20</sup> Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Argentina, 1999.

En El Salvador, el sistema de adquisición de derechos marcarios que ha adoptado el Registro de la Propiedad Intelectual en base a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es el sistema atributivo, ya que el Artículo 5 en su Inciso 1º, es claro al establecer que; “La propiedad de las marcas y el derecho a su uso exclusivo se adquiere mediante su registro de conformidad con esta ley...”

Sin embargo, este tiene excepciones y características del sistema declarativo, en lo relativo a las marcas notoriamente conocidas o famosas, tal cual lo establece el artículo antes mencionado en su inciso 4º, que dice: “... El titular de una marca protegida en un país extranjero gozará de los derechos y garantías que esta ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en El Salvador, sin perjuicio de la protección de los signos notoriamente conocidos o famosos...” (El subrayado es nuestro).

Otra excepción es regulada en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es la adquisición del derecho exclusivo sobre los nombres comerciales, ya que en este caso, este se adquiere por el primer uso del nombre comercial en el comercio, tal cual lo establece el Artículo 57 de la citada ley.

#### **4.3. PRINCIPIOS REGISTRALES APLICABLES AL TRÁMITE DE REGISTRO DE MARCAS EN EL SALVADOR.**

La función registral debe garantizar el fiel cumplimiento de los principios generales que rige el derecho registral, los cuales se encuentran plasmados en la Legislación Secundaria, como es la “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, “Ley de Procedimientos Uniformes para la presentación, trámite y registro o depósito de instrumentos en los Registros de la Propiedad Raíz e

Hipotecas, Social de inmuebles, de Comercio y de Propiedad Intelectual”, “Ley de la Dirección General de Registros”.

Entre los principios más importantes podemos mencionar los siguientes:

#### **4.3.1. Principio de Rogación.**

Consiste en que toda modificación de una determinada situación registral debe darse a petición de parte, ya que el registro no procede de oficio, con la opción de rogación se promueve la actuación del registro.

Este principio tiene su fundamento en que siendo el Registro una Institución Pública puesta al servicio de los particulares, son estos quienes deben de accionar los procedimientos respectivos tendientes a la protección de su derecho sobre la propiedad intelectual.

Por Ejemplo; aunque una marca este siendo usada en el mercado, y el registrador tenga conocimiento de ello, no podría proceder a registrarla de oficio, ya que solamente se puede iniciar un trámite de inscripción a petición de parte.

#### **4.3.2. Principio de Prioridad.**

Este principio se basa en la fecha de presentación de las solicitudes en el Registro de la Propiedad Intelectual, este fija la referencia de los derechos para terceros, toda solicitud de inscripción que ingrese al registro debe tramitarse con anterioridad a cualquier otra solicitud de marca idéntica o similar presentada posteriormente, ya que según este principio quien es primero en tiempo es primero en derecho.

Es decir, que el acto registral que primeramente ingresa en el Registro de la Propiedad Intelectual, se antepone, con preferencia excluyente o superioridad de rango, a cualquier otra solicitud que, siéndole incompatible o perjudicial, no hubiera aún ingresado en el Registro o hubiere sido ingresado con posterioridad.

Por ejemplo: si “A” presenta una solicitud de inscripción para la marca VOLVI, amparando productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional en fecha 05 de Septiembre de 2007 a las 11:30 a.m., y “B” presenta la solicitud de inscripción para la marca BOLBI en la misma clase y el mismo día, solo que a las 11:31 a.m., el derecho de prioridad favorecerá a “A” sobre “B” por haber presentado primero la solicitud de inscripción, y la solicitud de “A” será tramitada de acuerdo a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y la de “B” tendría que ser declarada en Suspense en vista de existir un derecho de prioridad a favor de “A”.

#### **4.3.3. Principio de Especificidad.**

Es una regla que regula el Derecho marcario, en virtud de la cual una marca, sólo protege o distingue los productos o servicios para los que la marca se encuentra registrada.

Es una limitante de orden intelectual: las marcas se registran en una clase específica.

El principio de especificidad es inherente a la marca. Como dice Fernández-Novoa, *«la marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o*

*varias clases de productos o servicios.»* Cada marca naturalmente hace relación a un producto. En otras palabras, es de la naturaleza que una marca proteja un producto o servicio determinado.

La consecuencia más palpable de éste principio es que distintos titulares pueden registrar marcas iguales, en diferentes campos. Por ejemplo, el registro de una marca destinada a proteger pasteles no impide el registro de otra que proteja herramientas electromecánicas. Si los productos son diferentes, naturalmente las marcas también lo serán.

Por ejemplo, la marca Pajarito, para poder ser registrada, tiene que establecer en la solicitud, los productos o servicios a amparar de acuerdo a una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza.

#### **4.3.4. Principio de Territorialidad.**

Una marca no es un derecho oponible universalmente, no es un derecho que podemos hacer valer tan fácilmente *erga omnes* en cualquier lugar del mundo.

Al ser un elemento substancial de la marca el público, y siendo el público un sujeto pasivo que se asienta en un territorio, los efectos jurídicos que emanan de una marca -registrada o no - siempre se circunscribirán a un territorio determinado.

El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró, y *a fortiori* en los territorios hasta donde se extienda la *pipe line*.

Las marcas notorias y las famosas alcanzan un alto grado distintivo en públicos que no se circunscriben a un territorio determinado. Por ello, es de

justicia que el legislador reconozca legalmente esos efectos que naturalmente se dan<sup>21</sup>.

Por ejemplo: si la marca QUIQUE esta registrada en El Salvador, y es conocida únicamente en este mercado, su protección jurídica abarcará solamente el territorio salvadoreño.

#### **4.3.5 Principio de Temporalidad.**

En su peregrinar por esta tierra el hombre está condicionado a vivir dentro de dos elementos naturales que lo limitan: el tiempo y el espacio. Al ser la marca un producto proveniente del querer del hombre, también ha quedado sometida a las mismas leyes. La marca no es un derecho *ab eterno*. Su duración depende de las leyes de cada país y de la voluntad de su titular.

La vida efímera de la marca es un principio de Derecho natural. Pero la cantidad de años por los que se prolonga este derecho subjetivo es mas bien, de orden convencional: el legislador puede ampliar o reducir el plazo de su vigencia por la vía del derecho positivo (cinco, diez, quince años...), y el titular puede renovarlo si lo desea. Una vez pasado el tiempo, la marca caduca.

Así por ejemplo el titular de una marca registrada en El Salvador, podrá renovarla indefinidamente, por periodos sucesivos de diez años, para mantener su derecho de exclusividad sobre ella, conforme al art. 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

---

<sup>21</sup> Cfr. Directiva 89/104/CEE, artículo 4, num. 2, lit. b), Convenio de París, artículo 6 bis, Ley 17/2001 artículos 6, num.2, lit. d); 8; 34, num. 5; y, 42.

#### **4.3.6. Principio de Tracto Sucesivo.**

Este principio es de carácter formal, pues su finalidad primordial es ordenar las inscripciones para que reflejen los sucesivos cambios de la realidad jurídica, es un mecanismo técnico que tiene por objeto mantener la conexión de los traspasos, atendiendo el orden regular de los titulares registrales sucesivos.

Es decir, que el orden de prioridad de cada titular que se va sucediendo, formando una cadena, y cada nueva inscripción se apoya en la anterior.

Por ejemplo: si en la inscripción de la marca SIQUI clase 18, aparece Juan Pérez como Titular, según este principio, solo Juan Pérez podrá ser quien venda o grave la marca que tiene inscrita a su favor en el Registro de la Propiedad Intelectual y no cualquier tercero que se presente a intentarlo.

#### **4.3.7. Principio de la no confusión.**

Por principio, una marca no puede causar confusión de ningún tipo. Si una marca no se diferencia de otra (confusión marcaría) entonces no hay marca, pues, para que exista, debe tener «*fuera distintiva*». Pero si una marca confunde al público acerca del origen del producto, de sus calidades, etc. (confusión informativa) entonces sí hay marca, pero nula, por desinformación.

En consecuencia, no debe registrarse el signo que genera un significativo riesgo de confusión en el público, fundamentalmente por dos razones: por el derecho del titular a la individualización de su producto, y por el derecho del consumidor a no ser confundido.

Por el principio de la especificidad, cuando se solicita el registro de dos signos iguales en dos clases distintas, no suele haber riesgo de confusión. No obstante, de existir tal riesgo (v. gr. los generados por una marca notoria cuya fuerza distintiva ha rebasado su clase original), entonces la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa la confusión.

Por el principio de especificidad cada marca se relaciona con un producto; por el de no confusión se determina el grado de protección efectiva de la marca.

#### **4.3.8. Principio de Legalidad.**

El principio de legalidad es un principio fundamental del Derecho público conforme al cual todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción. Por esta razón se dice que el principio de legalidad asegura la seguridad jurídica.

Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del Derecho público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en él, el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas.

Bajo este principio se inscribirán en el registro de la propiedad intelectual las marcas que reúnan todos los requisitos de forma y de fondo, establecidos en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el registrador será el responsable mediante la calificación, de las solicitudes de inscripción presentadas, darle cumplimiento de este principio.

## **4.4. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS EN EL SALVADOR.**

### **4.4.1. Inicio del procedimiento.**

Para el inicio del procedimiento se necesita de una petición que deberá provenir de la parte interesada, lo que según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante la Ley), es la llamada Solicitud de Registro, el artículo Art.10 de la referida Ley, manifiesta que la solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro y deberá contener lo siguiente:

- Designación de la autoridad a que se dirige;
- Nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del solicitante y el nombre, profesión y domicilio del representante legal o mandatario cuando la petición se haga por su medio;
- La marca cuyo registro se solicita, debiendo adherirse un modelo o ejemplar. Cuando la marca estuviere constituida únicamente por un diseño, el solicitante le asignará una forma de identificación. Cuando la marca estuviere constituida por sonidos, la reproducción de la misma deberá ser necesariamente de carácter gráfico, pudiendo efectuarse mediante su representación en pentagrama o por cualquier otro medio conocido o por conocerse, además deberá anexarse la marca sonora en un soporte material. Cuando la marca estuviere constituida por algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto al castellano, se deberá incluir una simple traducción del mismo;
- Una lista que contenga el nombre de los productos o servicios que distinguirá la marca, conforme a la clasificación establecida en el Art. 85 de la Ley, con indicación de la clase a que correspondan;

- Las reservas que se hagan respecto del tipo de letra, color o combinación de colores, diseños o características de la marca, en la misma disposición en que aparezcan en el modelo, cuando fuese el caso. Las reservas que se formulen sobre elementos que no aparezcan en el modelo carecerán de valor;
- Indicación concreta de lo que se pide;
- Dirección exacta para recibir notificaciones; y
- Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante, apoderado o representante legal.

Con la solicitud se debe presentar:

- Fotocopia certificada del poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciera por medio de mandatario, salvo que la personería de éste estuviere ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el número del registro. Cuando el interesado presente original del poder, podrá pedir que éste se razone en autos y se le devuelva;
- Quince modelos o ejemplares de la marca; y,
- Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en los Artículos 8 y 9 de la Ley, cuando fuese pertinente.

Los solicitantes podrán gestionar ante el Registro por sí, con firma y sello de abogado director o por medio de mandatario que sea abogado de la República y que no se encuentre dentro de las inhabilidades a que hace referencia el Art. 99 del Código de Procedimientos Civiles.

Con respecto a lo anterior se aprecia que el legislador ha sido claro en cuanto a que toda solicitud debe de ser auxiliada por un abogado, el cual puede actuar como apoderado o en calidad de Abogado Director, y en este

caso, su función será chequear que la solicitud se haya elaborado conforme a las disposiciones de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, esto con el fin de que la iniciación del trámite de registro de marcas, se desarrolle de la manera mas eficaz evitando, en lo posible, los contratiempos por falta de requisitos en la solicitud, lo que conlleva en si mismo la agilidad del trámite mismo.

En cuanto a la fecha de presentación de la solicitud, el artículo 11, de la mencionada Ley, nos dice que, presentada la solicitud, el Registro anotará la fecha y hora de presentación, asignará un número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos presentados.

En lo que podemos hallar expresado el principio de prioridad, del cual hablamos anteriormente, en cuanto a que el sujeto que primero presenta la solicitud tiene derecho de prioridad con relación a las subsiguientes solicitudes referentes a una marca de la misma índole, salvo las excepciones que manifiesta la Ley.

Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud, la fecha de su recepción por el Registro, siempre que al momento de recibirse hubiera reunido al menos los siguientes requisitos:

- Los datos que permitan identificar al solicitante o a su representante y la dirección para recibir notificaciones en el país;
- La marca cuyo registro se solicita en los términos señalados en el Art. 10, literal c), de la Ley; y
- Los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usará la marca.

En la Ley, a la vez se regula la Modificación de la Solicitud en el Art. 12, y es así que el solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. Sin embargo, no se admite una modificación o corrección si ella implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial, pero dicha lista si puede reducirse o limitarse.

El artículo relacionado es claro al establecer que una vez presentada una solicitud de inscripción para determinada marca, no podrá presentar una ampliación de productos o servicios protegidos con la marca, pero si podrá limitarlos de considerarlo necesario, ahora bien, este artículo no es claro cuando hace referencia a los cambios esenciales, puesto que únicamente establece que estos son inadmisibles pero no regula cuales son los cambios esenciales en una solicitud de inscripción, por lo que al final, la admisibilidad de una modificación referente a una solicitud de inscripción, queda a criterio del registrador que se encuentre calificando la marca.

#### **4.4.2 Calificación de la Marca.**

En el procedimiento de inscripción de una marca, el registrador de la propiedad intelectual realiza dos tipos de exámenes, conocidos como exámenes de forma y el de fondo, ambos regulados en la Ley,

Así en el Art. 13, de la Ley, se refiere al primero de ellos, el examen de Forma, determinando que el Registro examinará si la solicitud cumple con lo dispuesto en el Art. 10 de Ley, tal cual lo desarrollamos en el acápite anterior.

De no cumplir con alguno de los requisitos de ese artículo, el Registro pronunciará resolución y la notificará al solicitante para que subsane, dentro

del plazo de cuatro meses, el error u omisión, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.

El examen de forma consiste en la primera calificación que hace el registrador de la propiedad intelectual a la solicitud de inscripción presentada, evaluando si esta contiene las formalidades establecidas en la Ley, llamadas requisitos de forma, y cuando una solicitud de registro no cumple con tales requisitos, aparecen las denominadas prevenciones de forma, que son resoluciones proveídas por el registrador, en las cuales se hace del conocimiento del solicitante, que la solicitud por él presentada adolece de una o de algunas de las formalidades establecidas por la Ley.

El Examen de Fondo, es aquel en que el Registro examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los Artículos 8 y 9 de la Ley, con base en las informaciones y elementos a su disposición.

De tal manera el Art. 8 de la Ley, establece las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, manifestando que no podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

- 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;
- Que consista en una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique.
- Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o del servicio de que se trate;

- Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate;
- Que consista en un simple color aisladamente considerado;
- Que consista en una letra o un dígito aisladamente considerado, salvo que se presente en una forma especial y distintiva;
- Que sea contrario a la moral o al orden público;
- Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional;
- 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;
- Que consista en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el Art. 4 inciso segundo de la Ley;
- 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, sin autorización expresa de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate;
- Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización expresa de la autoridad competente de ese Estado;
- Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el país, títulosvalores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;
- 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 otorgados al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro; y

- Que consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad.

A diferencia del artículo 8, el Art. 9 de la Ley regula las marcas inadmisibles por derechos de terceros, estableciendo que no podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo cuando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos:

- Si el signo fuera idéntico o similar a una marca u otro signo distintivo ya registrado o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada o en trámite, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión;
- Si el signo por semejanza gráfica, fonética, olfativa o ideológica con otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con productos o servicios protegidos por una marca registrada o en trámite de registro, dé a probabilidad de confusión;
- Si el signo 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, siempre que el giro o la actividad mercantil sean similares;

- Si el signo constituyera una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, perteneciente a un tercero, cuando su uso fuera susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, con relación a cualquier producto o servicio aunque no sea idéntico o similar a aquellos identificados por el signo distintivo notoriamente conocido, siempre y cuando exista una conexión entre dichos bienes y servicios;
- Si el signo constituyera una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo famoso perteneciente a un tercero, cuando su uso fuera susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique;
- Si el signo afectara el derecho de la personalidad de un tercero, o consistiera parcial o totalmente en el nombre, firma, título, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo autorización expresa del tercero o de sus herederos;
- Si el signo afectara el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo que se acreditase la autorización expresa de la autoridad competente de esa colectividad;
- Si el signo fuera susceptible de causar confusión con una denominación de origen protegida con anterioridad a la solicitud de la marca;
- Si el signo fuera susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero, salvo que medie su autorización expresa; y,
- Si el registro del signo se hubiera solicitado para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

Ahora bien, si la marca cuyo registro se solicita estuviese comprendida en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos antes relacionados, el Registro pronunciará resolución y la notificará al solicitante indicando las objeciones que impiden el registro, dándole un plazo de cuatro meses para contestar. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante hubiese contestado, o si habiéndolo hecho, el Registro estimase que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución razonada, esto obliga al registrador a fundamentar jurídicamente la referida decisión.

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

Puede permitirse la coexistencia de las marcas semejantes, cuando exista un acuerdo por escrito entre las partes interesadas, salvo que tal coexistencia causare confusión en el público, es decir estas no podrán coexistir legalmente en tanto puedan causar confusión en el público.

Para efectos de examen de la marca, esta deberá ser analizada, en su conjunto sin separar los elementos que la conforman, lo que va orientado a que al momento de que el registrador califique la marca presentada, deberá estudiarla respecto las demás en su conjunto y no por sus elementos aislados, ya que algún elemento puede tener similitud respecto a otra marca, pero en conjunto pueden ser distintivos totalmente diferentes.

### **4.4.3. Publicaciones.**

Un elemento esencial en el procedimiento de registro de la marca es la publicación de la solicitud, para efectos de conocimiento del público en general, y así un tercero con legítimo interés pueda de oposición en caso de verse afectado por el posible registro de la marca. Efectuados los exámenes de conformidad con los artículos 13 y 14 de la referida Ley, sin haberse encontrado obstáculo a la solicitud, o superado éste, el Registro debe ordenar que la misma sea anunciada mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial, y en uno de los diarios de mayor circulación nacional, por tres veces alternas, dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado. El aviso que se publique debe contener:

- El nombre, razón social o denominación del solicitante y su nacionalidad;
- El nombre del mandatario o representante legal, cuando lo hubiere;
- La fecha de la presentación de la solicitud;
- El número de la solicitud;
- La marca tal como se hubiera solicitado incluyendo el nombre de los productos o servicios que distinguirá la marca en la forma expresada en la solicitud de registro;y,
- Indicación de la clase correspondiente.

#### **4.4.3.1. Incidente de oposición al registro de la Marca.**

Una vez publicado el cartel de la marca puede un tercero, que ostente legítimo interés, oponerse a la solicitud de registro de la marca, contando con un plazo para oponerse de dos meses siguientes a la fecha de la primera publicación en el Diario Oficial del cartel que publica la marca, por los siguientes motivos:

- Por considerar que el signo que se pretende inscribir se haya comprendido en las prohibiciones contempladas en los artículos 8 y 9 de la Ley;
- Por considerar que el signo cuyo registro se solicita es igual o semejante a otro ya registrado, o en trámite de registro, que ampare productos o servicios que no obstante ser de diferente clase de los productos o servicios que ampara el signo ya registrado o en trámite, son de la misma naturaleza, de manera tal que pueda inducir al público a error; y
- Por considerarse con mejor derecho que el solicitante.

El opositor puede comparecer por sí, con firma y sello de Abogado director, o por medio de mandatario que también deberá ser Abogado de la República y que no se encuentre dentro de las inhabilidades a que hace referencia el Art. 99 del Código de Procedimientos Civiles.

El incidente de oposición posee requisitos y procedimientos especiales los cuales están regulados en el Art. 17 de la Ley que regula que la oposición deberá presentarse por escrito ante el Registro, debiendo contener:

- Designación precisa de la autoridad a quien se dirige;
- El nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del opositor y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal en su caso;
- El nombre, razón social o denominación de la persona contra la cual se entabla la oposición;
- Los fundamentos de hecho y de derecho en que basa la oposición;
- La expresión clara y concreta de lo que se pide; y,
- Lugar y fecha del escrito y firma autógrafa del opositor.

La doctrina ha sentado principios o reglas para la apreciación de la semejanza de las marcas, entre los que se señalan los siguientes:

- 1) La semejanza debe apreciarse al considerar la marca en su conjunto o bien como un todo;
- 2) Si los términos de dos marcas tienen una misma parte inicial o radical debe determinarse si este elemento común puede generar confusión;
- 3) El aspecto gráfico de la marca dice relación con la figura que la representa y su forma, para determinar una posible confusión; y,
- 4) Los términos de dos marcas deben expresar un mismo concepto o idea para que haya semejanza ideológica.

Sobre el primer principio mencionado debe decirse que la apreciación de una marca como un todo significa que la persona que la aprecia debe imponerse de ella al verla junto a otras marcas, sin compararlas, y sin particularizar las diferencias que entre ellas existan, de manera que la impresión de conjunto que queda en su mente sea determinante para no confundirla con otra. (Sentencia Definitiva de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Ref. 96-P-2000 de las doce horas del día cinco de febrero de dos mil cuatro)

El opositor deberá aportar u ofrecer las pruebas que fuesen pertinentes, si estas no se adjuntaron al escrito de oposición, deberán presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de presentación de la misma.

En el procedimiento de oposición verificable en sede administrativa, deben regir los principios generales en cuanto a materia probatoria se refiere, de tal suerte que la carga de la prueba le corresponde estrictamente al que

ejercita la oposición ya que esta no puede ser de oficio, manifestación propia del adagio jurídico "el que afirma debe probar".

Es conveniente señalar que, contestada la oposición no se admiten al opositor otras pruebas que las relativas a hechos nuevos.

Una de las facultades del Registro, es que puede rechazar de oficio el escrito de oposición, que no sea conforme con lo dispuesto en el artículo 16 y 17 de la Ley, expresando en el auto correspondiente el defecto de que adolece.

Admitida la oposición, el Registro la notificará al solicitante de la marca, quien puede responder dentro del plazo de dos meses, contados desde la fecha de la notificación. Vencido ese plazo, el Registro puede resolver la solicitud, aún cuando no se hubiese contestado la oposición.

El incidente en mención termina con la resolución definitiva, en donde si se hubiese presentado una o más oposiciones, ellas se resolverán junto con lo principal de la solicitud en un solo acto, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para contestar la oposición o la última de ellas, mediante resolución fundamentada, según el artículo 18 de la Ley.

En caso de admitirse la oposición y de no haberse presentado apelación por el solicitante de la inscripción, la solicitud se archivará sin más trámite, debiendo el Registro reintegrar la fianza en efectivo por oposición.

Sin embargo, en caso de quedar firme la resolución denegando la oposición, se otorgará el registro de la marca solicitada y la fianza en efectivo por oposición ingresará al Registro.

Si no se hubiese presentado ninguna oposición dentro del plazo establecido, el Registro debe proceder a registrar la marca. Para tal efecto el interesado debe presentar ante el Registro, un ejemplar de la primera publicación del aviso de la solicitud de registro en el Diario Oficial, y del diario de mayor circulación a nivel nacional que aunque no lo dice la Ley, se entiende que debe ser presentada, pues debe constar la realización de dicha publicación.

En caso de otorgarse el registro, la resolución correspondiente debe ser notificada al solicitante a fin de que presente el comprobante de pago de la tasa establecida. Si dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se hubiese notificado la resolución, el solicitante no hubiera acreditado el pago de la tasa, queda según la Ley, sin efecto la resolución, teniéndose por abandonada la solicitud y archivándose el expediente sin más trámite.

Una forma de terminación anormal del trámite de registro o de oposición de marcas es el desistimiento de la Solicitud o de la Oposición, así pues toda persona que hubiera presentado una solicitud u oposición ante el Registro podrá desistir de ellas, cualquiera que sea el estado de su trámite. Tal hecho motivará que la solicitud u oposición se tenga como si no se hubiera formulado, según el artículo 19 de la Ley.

#### **4.4.4. Culminación del trámite de registro de marcas.**

El procedimiento de registro de marcas culmina con la emisión del Certificado de Registro, de tal manera, si el Registro, hubiere procedido a la inscripción de la marca, expedirá al titular un certificado en un plazo no mayor a treinta días, contados a partir de la fecha de inscripción, así mismo en el expediente respectivo deberá quedar una copia del certificado de registro, dicho certificado debe contener los datos siguientes:

- Nombre completo del Registro;
- Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del titular de la marca;
- Indicación de la marca y el número, folio y tomo del Libro de Registro en donde se encuentra inscrita;
- Un modelo de la marca, el cual deberá estar estampado el sello del Registro;
- La enumeración completa de los productos o servicios que distingue la marca, indicando los nombres expresados en la solicitud de registro, con especificación de la clase a que corresponden;
- Las reservas que se hubieran hecho, así como las declaraciones sobre no exclusividad que haga el solicitante;
- La fecha de la inscripción y la fecha de su vencimiento;
- El lugar y la fecha en que se extiende el certificado; e
- El sello y la firma del Registrador.

#### **4.5. PROCEDIMIENTO PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS EN EL TRÁMITE DE REGISTRO DE MARCAS.**

El recurso administrativo es el mecanismo procedimental por medio del cual, el administrado afectado directa o indirectamente por una resolución administrativa, intenta su modificación o eliminación de la vida jurídica, ante el mismo ente que la dictó, o ante su superior en la escala jerárquica.

Los recursos administrativos, se constituyen como un medio de impugnación de todas aquellas decisiones emanadas de la Administración, que afectan derechos subjetivos o intereses legítimos de los particulares.

Afirma al respecto Miguel S. Marienhoff, en su "Tratado de Derecho Administrativo", que los recursos en sede administrativa, constituyen un medio de control de la legalidad del actuar de la Administración.

Mientras que Roberto Dromi, en su obra "Derecho Administrativo" afirma: "El recurso, en suma, es una facultad o un derecho que se ejerce como acto de impugnación y defensa de un derecho sustancial. Por lo que frente al recurso derecho aparece el deber jurídico de la Administración de revisar su propio acto, revocándolo o modificándolo, cuando ha vulnerado, desconocido o incumplido un derecho subjetivo o interés legítimo, por un lado, y para restablecer por el otro el imperio de legalidad transgredida por interés ilegítimo de la propia Administración".

En términos generales, recurso es el medio que concede la ley para la impugnación de las resoluciones, a fin de subsanar los errores en que se haya incurrido al dictarlas.

La nota característica de los recursos es la finalidad impugnatoria de actuaciones que se estiman contrarias a Derecho.

La interposición de un recurso administrativo da lugar a la incoación de un procedimiento administrativo, que si bien es distinto e independiente del que fue seguido para emitir el acto recurrido, es al igual que éste, de carácter administrativo, y está por ello sujeto a las mismas normas e inspirado en los mismos principios.

Como es sabido, el procedimiento administrativo en tanto modo de producción del acto administrativo, forma de emanar al mundo jurídico, constituye un elemento formal del acto, y por ende condiciona su validez. Así, el procedimiento no es una mera exigencia formalista para la configuración

del acto, sino que desempeña una función de plena garantía para el administrado, ya que le proporciona la oportunidad de intervenir en su emisión. Éste tiene una función de garantía, en tanto se constituye en el cauce de la acción administrativa con relevancia jurídica directa en el administrado, susceptible de incidir en la esfera de sus derechos e intereses legítimos.

Es claro entonces que el acto administrativo no puede ser producido a voluntad del titular del órgano a quien compete su emisión, obviando el apego a un procedimiento y a las garantías constitucionales.

Sobre el procedimiento para la tramitación de un recurso, la primera fase es la iniciación; es preciso en primer lugar que el administrado interponga el recurso atendiendo a los requisitos y presupuestos que la Ley de la materia señale. En segundo lugar, es necesario que la entidad administrativa competente admita la apelación.

“En todo procedimiento tienen aplicación reglas básicas y generales, que garantizan la protección a los derechos del administrado, y la transparencia en el actuar de la Administración. Por ejemplo: La audiencia al interesado; la existencia de un plazo razonable para expresar agravios, ofrecer y aportar pruebas, etc.; la existencia de una decisión fundada y motivada que le sea debidamente notificada; acceso al expediente administrativo; etc. En síntesis, la tramitación de un recurso ha de sujetarse a reglas mínimas que hagan efectiva la garantía de audiencia, la existencia de una fase contradictoria, etc”.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sentencia Definitiva de Sala de lo Contencioso Administrativo, Ref. 145-R-2001 de las ocho horas y diez minutos del día veinte de mayo de dos mil tres.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no hace alusión a los recursos procedentes en la materia, por lo que para impugnar una resolución registral se tiene que auxiliar de otras leyes tales como; la Ley de Procedimientos Uniformes para la presentación, trámite y registro o depósito de instrumentos en los registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de Inmuebles, de Comercio y de Propiedad Intelectual, en adelante denominada Ley de Procedimientos Uniformes y la Ley de la Dirección General de Registros, siendo los recursos aplicables en el procedimiento de inscripción de marcas los siguientes;

#### **4.5.1. Revisión.**

Jurisprudencialmente se ha entendido que el recurso de revisión es aquel que “la ley prevé que para sustanciar el actuar del funcionario que resolverá el recurso, se hace necesaria la recomendación de un órgano consultivo creado para tal efecto. La recomendación constituye una apreciación axiológica valorativa, que versa sobre aspectos jurídicos y/o técnicos, con el fin de facilitar ciertos elementos de opinión o juicio preparatorios de la voluntad administrativa. De ahí que se configura como una manifestación unilateral interorgánica, realizada en el ejercicio de la función administrativa, exenta de eficacia jurídica directa e inmediata y por lo tanto no es susceptible de impugnación, se trata entonces de un simple acto de administración”.<sup>23</sup>

Este recurso se interpone con base en el Artículo 17 de la Ley de Procedimiento Uniformes, y procede en los casos en los que un trámite haya motivado observaciones, o se hubiere denegado su inscripción, los legítimos interesados podrán interponer por escrito, dentro del plazo de tres días

---

<sup>23</sup> Sentencia Definitiva de la Sala de lo Contencioso Administrativo Ref. 167-S-2003 de las catorce horas y cinco minutos del día quince de diciembre de dos mil cuatro.

hábiles, recurso de revisión ante el registrador que ha pronunciado la resolución, exponiendo las causas que motivan el recurso y su fundamento legal, en el caso de registro de marcas este recurso será interpuesto por el solicitante de la inscripción de la marca.

El registrador, con la sola vista de la solicitud, la admitirá, señalando día y hora para que el recurrente se presente a alegar su derecho, asentándose en acta sus alegatos y el resultado de la audiencia.

#### **4.5.2. Revocatoria.**

Es el recurso que se interpone con base en el Art. 18 de la Ley de Procedimientos Uniformes, el cual establece que si el recurrente no se conformare con el criterio del registrador, podrá recurrir en revocatoria ante el jefe inmediato del registrador, consignándose su petición en el acta levantada en la audiencia del recurso de revisión.

Impuesto que sea de las razones que motivan el incidente, el jefe mandará oír al registrador y al recurrente dentro de tercero día. Comparezcan o no a la audiencia, fallará dentro de octavo día, sin más trámite ni diligencia.

Si la resolución del jefe fuere favorable al recurrente, se devolverán los autos al registrador, insertando la resolución de mérito; en tal caso, el registrador hará la inscripción.

Si la resolución confirmare la observación, el jefe devolverá los autos al registrador, insertando su resolución, a efecto de que el interesado subsane lo observado dentro del término que para tal efecto señala ley. Si no lo subsanare, el registrador denegará la inscripción.

Los dos recursos anteriores proceden en materia de registro de marcas únicamente frente a las resoluciones pronunciadas por el registrador en el trámite normal de una marca, no así en el incidente, de la oposición, el cual solo admite, según el Organismo administrativo encargado de ello, el recurso de apelación.

#### **4.5.3 Apelación**

La apelación de actos administrativos, constituye un recurso ordinario mediante el cual, a petición del administrado, el funcionario, órgano u ente superior jerárquico a aquél que emitió el acto que se adversa, conoce del mismo a fin de confirmarlo, modificarlo o revocarlo.

A través del recurso de apelación contra actos administrativos, el funcionario que emite el acto que se adversa, o el ente superior jerárquico, conocen de la resolución impugnada a fin de confirmarla, modificarla o revocarla<sup>24</sup>.

Este recurso se interpone en base al artículo 19 de la Ley de Procedimientos Uniformes para la presentación, trámite y registro o depósito de instrumentos en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de inmuebles, de Comercio y de Propiedad Intelectual, en relación al capítulo IV, de la Ley de la Dirección General de Registros, de la siguiente manera: en los casos en que se hubiere denegado la inscripción de una marca, el registrador notificará la denegatoria al interesado, quien podrá interponer recurso de apelación de la misma para ante la Dirección del Registro respectivo, por escrito que presentará al jefe de la oficina que conoció de la

---

<sup>24</sup> Sentencia Definitiva de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Ref. 57-F-2002 de las catorce horas y diez minutos del día trece de septiembre de dos mil cuatro.

revocatoria, y en él se expresarán las razones que tenga el interesado para estimar que la resolución es indebida, debiendo en adelante observarse, el trámite según la Ley de la Dirección General de Registros, así pues siempre que el Registrador deniegue la inscripción de una marca, lo hará por medio de una resolución, en la que indicará las razones en que se funda, autorizándola con su firma y el sello de la Oficina. La resolución será notificada al interesado para que, si quisiera, subsane la falta o haga uso del recurso que le concede la ley en mención.

El escrito en que se interpone el recurso se presentará por escrito al jefe de la oficina que conoció de la revocatoria, y en él se expresarán las razones que tenga el interesado para estimar que la denegativa es indebida, esto según el Artículo 19 de la Ley de Procedimientos Uniformes.

Según el Artículo 27 inciso segundo de la Ley de la Dirección General de Registros se concede apelación para ante la Dirección General de Registros, de toda resolución del Registrador que admita o rechace una solicitud de registro o una oposición, que ordene o deniegue un registro o una certificación, mande legitimar una personería, y en general de toda resolución que cause daño irreparable, pronunciada en diligencias de nombre comercial, patente de invención, derechos de autor, marcas de fábrica y de comercio, y demás distintivos comerciales.

El término para apelar será de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de la providencia respectiva.

El Artículo 28 de la citada ley establece que una vez interpuesto el recurso a que se refiere el artículo 27, se emplazará a las partes para que ocurran dentro del tercero día a hacer uso de sus derechos ante la Dirección General. Comparezcan o no las partes, la Dirección concederá diez días para

que presenten sus alegatos y pruebas y vencido dicho término resolverá con arreglo a derecho.

Una vez agotado el recurso de apelación ante la Dirección General se tiene por agotada la vía Administrativa, subsistiendo la vía jurisdiccional para actuar por medio de un Juicio Contencioso Administrativo.

Tal como hemos mencionado el incidente de apelación se lleva a cabo aplicando dos leyes; la Ley de Procedimientos Uniformes para la presentación, trámite y registro o depósito de instrumentos en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de inmuebles, de Comercio y de Propiedad Intelectual y Ley de la Dirección General de Registros, las cuales son de carácter general, de aplicación a los trámites que se pueden dar en cualquiera de los Registros ya se ha de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de inmuebles, de Comercio o de Propiedad Intelectual, lo que provoca que determinados trámites como el del incidente de apelación en materia de registro de propiedad intelectual, no queden correctamente desarrollados, para su apropiada aplicación tanto por el Registro como por el usuario del mismo.

## **CAPITULO 5**

### **ANÁLISIS JURÍDICO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS EN EL SALVADOR.**

#### **5.1. CONSIDERACIONES SOBRE LA INCIDENCIA DE LA DIVERSIDAD DE LEGISLACION Y CRITERIOS APLICABLES EN EL TRÁMITE DE REGISTRO DE MARCAS.**

La Ley Marcas y Otros Signos Distintivos, es la normativa dirigida a regular el procedimiento de registro de marcas y otros signos distintivos, sin embargo en algunos de sus apartados no esta muy desarrollada, requiriendo entonces de una legislación especial que la desarrolle, para así, poder brindar a los usuarios del registro de propiedad marcaría un mayor entendimiento y seguridad en los tramites del referido registro, entre los puntos que podemos destacar, por los que se precisa de una legislación especial que desarrolle el trámite de registro de marcas podemos encontrar las siguientes situaciones puntuales:

1. El artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, regula los signos que en nuestro medio pueden constituir marcas, lo cual fue reformado por la suscripción del Tratado de Libre Comercio, con los Estados Unidos de América, el cual en el artículo 15.2.1 expresa “Cada Parte dispondrá que las marcas incluirán las marcas colectivas, de certificación, y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas...”, una disposición muy relevante que contiene este Tratado, fue la introducción para las Partes en sus normativas internas es el procedimiento de registro de marcas sonoras y olfativas, y de ahí que, el artículo 4 de la mencionada Ley, se reformará de la siguiente manera “Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o

conjuntos de palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, sonidos, olores o combinaciones y disposiciones de colores...”, esta reforma acorde a las nuevas tendencias sobre la legislación marcaría a nivel mundial, sin embargo, al no contar con una normativa especial que desarrolle la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto al procedimiento de registro de marcas sonoras u olfativas, se ha vuelto un artículo inaplicable, puesto que a pesar de que se encuentran regulados en la Ley, como signos que podrían registrarse como marcas, en la práctica no se puede registrar una marca olfativa o una sonora, esto debido a que no se cuenta con una normativa especial que desarrolle la forma en como van a ser tramitadas y presentadas este nuevo tipo de solicitudes para estas marcas tan particulares y especiales, ya que hay muchas interrogantes sobre este tipo de registros y de cómo proceder al momento de la solicitud del mismo, de ahí que hayan diversos aspectos que deben ser desarrollados en una normativa especial que brinde una mejor aplicabilidad a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Podemos mencionar como uno de los muy diversos puntos que es propicio que entre en polémica al momento que un usuario desee tramitar una marca sonora u olfativa, es en cuanto a la publicación en el trámite de registro de marcas, tal como esta regulada en la actualidad en El Salvador, pues no es lo mismo publicar un diseño en los diarios a que hace referencia la ley, que publicar un olor o un sonido, por lo que el plazo de oposición debería de ser diferente, así como los facsímiles a presentar respecto a las formalidades propias para este tipo de marca, pues como pueden presentarse facsímiles para una marca sonora u olfativa, entre otros elementos que por la naturaleza particular de estos signos, hacen que sea de inminente necesidad la regulación adecuada,

para no ser de los países que suscriben convenios o leyes que nunca surtirán un verdadero efecto en la vida jurídica.

2. El Art. 12 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, trata sobre la Modificación de la Solicitud de Inscripción, encontramos una falta de determinación en cuanto a que es lo que se puede modificar en una solicitud de inscripción, ya que este artículo hace referencia a que no se puede ampliar una lista de productos a amparar por una marca, pero que sí se puede limitar, hasta ese punto es muy claro, puesto que expresa lo que puede o no modificarse con la lista de productos a amparar con la marca, el inconveniente deviene de los otros aspectos que se puede modificar en una solicitud de inscripción, pues establece que no se permitirán los cambios sustanciales, pero quien determina que son cambios sustanciales en una solicitud, esto es tarea del calificador marcario, quien en este caso son muchos y de muy variados criterios, por lo que para uno de ellos puede ser un cambio sustancial, para otro calificador puede resultar como un cambio menor y admitirlo, lo que se traduce en inconveniente para quienes por diversos motivos desean presentar un solicitud en tal sentido, el problema acá es que se deja demasiado a criterio de los calificadores, siendo que lo mejor es que se regule mediante una normativa especial cuales serán los parámetros de esta evaluación para que el usuario este sabedor de los caracteres que tendría dicha evaluación, para que en un momento dado dependiendo de la situación pueda hacer uso de su derecho de impugnación pero ya con el conocimiento de los parámetros de hecho y de derecho que se usaron para dicha resolución. Sin por el mal manejo que se puede hacer de dichas resoluciones y criterios, resultan diversas situaciones que por no estar debidamente reglamentada, dejan en una mala posición al usuario del registro, así por ejemplo, puede suceder

que un solicitante presente su solicitud de inscripción para una marca denominativa, la cual es calificada por la autoridad competente y es admitida, en ese orden, el solicitante decide presentar un escrito agregándole un diseño característico a la marca denominativa, convirtiéndola en mixta, a lo que el calificador marcario puede resolver admitiendo la modificación o denegándola, en todo caso, la calificación si es sustancial o no la incorporación de un diseño quedará a criterio personal, de ahí que, un registrador podría resolver dictaminando que es sustancial la modificación para otro registrador podría resolver que no es sustancial dicha modificación, esto por poner un ejemplo de lo que sucede en la practica. Otro ejemplo podría ser modificar las reservas de uso, etc.

3. Con respecto al art. 16 de la referida Ley, que regula la Oposición al Registro de una marca por parte de un tercero, se puede observar otro inconveniente en relación al Art. 15, el cual regula la publicación de la solicitud, puesto que este artículo ordena al solicitante de la marca publicar el aviso (cartel) en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación a nivel nacional, por tres veces, dentro de un plazo de quince días, ahora bien, las intenciones del legislador en este artículo cuando ordena publicar el aviso de la marca en el diario de mayor circulación a nivel nacional por tres veces alternas, es de que todas las personas del país, tengan la posibilidad de darse cuenta de las marcas que están en trámite de inscripción, ya que el Diario Oficial, no es de mayor circulación nacional, puesto que no todas las personas obtienen un ejemplar de este, ahora bien, al relacionar lo anterior con el artículo 16 de la mencionada Ley, denotamos que el período de oposición inicia a partir del día siguiente a la primera publicación en el Diario Oficial y finaliza a los dos meses, dejando marginado completamente, para efectos de la

contabilización del plazo para interposición de la oposición, la publicación realizada en el Diario de Mayor Circulación a nivel nacional, lo que se traduce al final en un verdadero inconveniente, puesto que el fin de la publicación del aviso de la marca es para que un tercero con legítimo interés, que considere se le están vulnerando sus derechos con el posible registro de la marca se pueda oponer y argumentar lo oportuno para defender sus intereses, en ese sentido, como no se ordena la publicación del aviso de la marca en los periódicos simultáneamente, puede que se publique primero en el Diario Oficial y después en el diario de mayor circulación a nivel nacional, causando esto una desventaja para efectos de oposición del afectado que se de cuenta de la publicación de una marca por medio del diario de mayor circulación a nivel nacional, pues debe cerciorarse en que fecha se publico en el Diario Oficial para saber hasta cuando tiene el plazo para presentar su escrito de oposición, esto si acaso no le ha precluido ya el derecho de presentar un escrito en el que manifieste su oposición al registro de la marca, causando esto, una contradicción y haciendo por tanto casi innecesaria la publicación de la marca en este diario puesto que no surtirá ningún tipo de efectos prácticos la publicación de esta, sin embargo los inconvenientes arriba referidos desaparecerían al reglamentar adecuadamente el trámite de publicación, sus alcances y formas de proceder de una manera específica y detallada. Un ejemplo de las situaciones en que en la practica actual puede presentarse sería la siguiente: que una sociedad X presenta solicitud de inscripción para una marca, la cual posteriormente, es debidamente publicada, con la salvedad que primero se publica en el Diario Oficial y como la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no me obliga a publicar los avisos en los diarios de manera simultanea o cercana, sino solamente regula, presentar los avisos publicados a los seis meses, por ejemplo la sociedad X decide publicar el cartel de la marca en

el diario de mayor circulación a nivel nacional al mes y medio después de haberlo hecho en el Diario Oficial, posteriormente, podría ser que un tercero con legítimo interés, habitante y comerciante del departamento de la Unión, compra un diario de circulación nacional y se da cuenta que esta en trámite de inscripción la marca a favor de la sociedad X, la cual es muy parecida a una que él posee y considera que de registrarse estarán aprovechándose del reconocimiento de su marca y causando confusión entre los consumidores, por lo que, decide que irá al Registro de la Propiedad Intelectual, a oponerse presentando para ello un escrito de oposición, pero cual será la sorpresa, que como se realizó con un mes y medio de anticipación la publicación en el Diario Oficial, cuando este sujeto, llegue a presentar su escrito de oposición, probablemente, este ya estará siendo presentado después del plazo a que hacer referencia el artículo 16 de la Ley de Marcas y seguramente el calificador marcario la inadmitirá por extemporánea, causando esto al final el registro de la marca y fuerte agravio a los intereses del tercero con legítimo intereses, que al ultimo de los casos tendría que promover un Juicio Mercantil de Nulidad de Marca, lo cual significa mayor tiempo y costos, todo por no concedérsele a la publicación del diario de mayor circulación nacional, las mismas potestades que a las del Diario Oficial en cuanto al computo del plazo para el período de oposición, siendo que el Art. 16 debería de decir: “Durante los dos meses siguientes a la fecha de la primera publicación realizada en cualquiera de los dos diarios del aviso a que hace referencia el artículo anterior, cualquier persona que alegue tener un interés legítimo podrá objetar la solicitud y oponerse al registro...”, aunado a ello debería explicarse de una manera mas detallada, en una normativa especial que desarrolle dicho procedimiento.

4. Por mandato de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los carteles de las marcas a inscribir se publican en el Diario Oficial y uno en uno de Mayor Circulación a Nivel Nacional por tres veces alternas en cada uno, transcurridos los sesenta días del término que concede la ley para oposición, el cual se cuenta a partir de la primera publicación realizada en el Diario Oficial, este plazo sirve para que cualquier tercero con legítimo interés pueda impugnar el registro, si considera que se le está vulnerando algún derecho.

Las mencionadas publicaciones deben presentarse ante el registro de la Propiedad Intelectual para acreditarle al calificador marcario la realización de las mismas, presentando un escrito junto con la primera publicación realizada en ambos periódicos, es este punto en el cual durante años los abogados se habían presentado ante dicho Registro con copias certificadas por notario de ambas publicaciones, puesto que muchas veces llevan bajo su cargo más de una solicitud de inscripción marca y por ello resulta difícil presentar las publicaciones originales para todas las marcas.

En tal sentido, un nuevo criterio registral vino a señalar que las publicaciones realizadas en el Diario de Mayor Circulación no pueden ser certificadas por un notario, puesto que según dicho criterio, el notario no puede dar fe sobre las publicaciones hechas en el diario de mayor circulación, en ese caso decidió la Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual no aceptar como válidas estas publicaciones certificados por notario, sino que ahora deben de presentar en original o en su defecto original y copia, para que la persona que las recibe de fe que son conformes con su original.

El punto a resaltar es que si bien es cierto legalmente el Notario tiene una función delimitada, no podemos negar que el Estado ha depositado la responsabilidad, sobre tal, para que de fe, respecto de los actos,

contratos, y declaraciones que ante sus oficios se otorguen, y de otras actuaciones en que personalmente intervenga. Por el contrario no encontramos disposición alguna en que se haga referencia que la el empleado del Registro que reciba los escritos a presentar en el Registro de la Propiedad Intelectual, tenga la capacidad de dar fe, que los documentos presentados son conformes con su original, que es lo cuestionable ya que se despojo de una función al Notario para trasladarla a otra persona que no tiene asidero legal para realizar dicha función.

Por principios de responsabilidad no es viable despojar al Notario de esta función debido a que estos delegados del Estado en caso de dar fe irresponsablemente de algún documento pueden tener serias sanciones y repercusiones judiciales las cuales hacen a su vez que hagan un verdadero cumplimiento de sus funciones, por el contrario una recepcionista administrativa del Registro de la Propiedad Intelectual no tiene ninguna consecuencia legal en caso de dar fe de algún documento de manera no responsable, y es por ello que es cuestionable haber realizado tal criterio.

5. Con respecto a los recursos que podrían incoarse en relación a las resoluciones que se emitan en el tramite de registro de marcas, el artículo 81 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, reza "Contra toda resolución que dicte el registro se podrán interponer los recursos que determine la legislación nacional". observamos que el legislador en la redacción de este artículo no es claro en especificar que tipo de recurso se podrá interponer, y/o que tipo de resoluciones admiten recursos o no admiten, o en su caso que tipo de recursos admiten, según sea la resolución, dejando de esta manera en el limbo jurídico, la determinación de las impugnaciones procedentes que puedan provenir de puntualizadas resoluciones administrativas que emita el Registro en los tramites de

registro de marcas u otros signos distintivos, o los incidentes que pueden devenir de estas. Sin lugar a dudas, para el mejor tratamiento de los medios de impugnación, los cuales son mecanismos constitucionales para mantener el control de la legalidad en los procedimientos administrativos, lo ideal es determinar los contextos que pueden presentarse en el mencionado tramite; pues el administrado legitimado tiene la facultad de impugnar una resolución que cree contraria a derecho, esto con el fin de salvaguardar la legalidad de los actos dictados por la administración. Ahora bien en junio de dos mil cuatro entró en vigencia la “Ley de Procedimientos Uniformes para la presentación, trámite y registro o depósito de instrumentos en los registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de Inmuebles, de Comercio y de Propiedad Intelectual”, uniformando normativas aplicables a los Registros mencionados en la referida Ley, que son administrados por el Centro Nacional de Registros, dicha normativa entre sus disposiciones señala el procedimiento a seguir cuando se ha impugnado un resolución emitida por cualesquiera de los Registros, sin embargo, esta es una legislación muy general y poco clara en cuanto a los procedimientos específicos que deben seguirse al momento de tramitarse una impugnación de una resolución mediante un recurso reglado en la Ley referida, pues aunque dicha Ley, esta hecha para los procedimientos emanados de los registros, contiene mucho matiz en los tramites que se siguen en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas u en las otras Direcciones de Registros, no obstante los procedimientos que atañen al Registro de la Propiedad Intelectual, son muy distintos a los que operan en los demás Registros, pues como se ha desarrollado en diferentes oportunidades, el Registro de Propiedad Intelectual, atañe al registro de creaciones intelectuales del ser humano, muy diferente a lo que es el registro de derechos reales, de ahí que, las resoluciones que provean de los diferentes Registros, serán de contenido

muy diferente, y para el caso que nos ocupa, el trámite de registro de marcas, tiene un matiz muy diferente a lo que se pueda dar en otro tipo de trámite de registro que se realice en las diferentes Direcciones de Registros, aunado a ello, en la referida Ley, por su misma característica tan general, no se especifica que clase de resolución y/o en que trámites puede, admitirse tal o cual recurso, pues la naturaleza de ellos es de diferente índole, y su procedimiento y fin igualmente diverso, de ahí que, en la práctica para hacer la anterior determinación se toma como base criterios de las Direcciones respectivas, para el caso la Dirección de Propiedad Intelectual, ha dispuesto que en cualquier resolución emitida por dicho Registro, se podrá interponer los recursos reglados en la Ley de Procedimientos Uniformes para la presentación, trámite y registro o depósito de instrumentos en los registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de Inmuebles, de Comercio y de Propiedad Intelectual, excepto cuando se trate del incidente de “oposición de registro”, el cual solo admite el recurso de apelación, sin embargo este es solo un criterio emitido por una autoridad administrativa, pero bajo que ley, se ampara para dictar que determinado trámite solo admite determinado recurso, teniendo como antecedente el principio de legalidad administrativa, el funcionario no tiene más facultades que de las que la ley le otorga por lo cual debe acatar la ley, tal cual es su redacción, por ello lo que en derecho correspondería es la creación de una legislación que desarrolle manera específica determinados procedimientos, en cuanto al trámite de recursos lo que es básico para mantener el debido proceso administrativo y para dejar sentado en cada trámite administrativo un principio tan básico como lo es el de legalidad administrativa.

6. Del anterior apartado se desprende una situación muy particular que se presenta en la práctica por la falta de una normativa de ejecución que

desarrolle el procedimiento de registro de marcas, de una manera específica y no general para cada trámite, y es que a falta de lo anterior se ha tenido que recurrir para la formulación de los procedimientos, a diversos criterios emanados de las autoridades administrativas encargadas de la dirección del procedimiento de registro de marcas, criterios que dependen de la misma dirección, pudiendo estos cambiar según cambie la dirección del Organismo administrativo que posee la atribución de dirigir dicho procedimiento, pues como sabemos las formas de pensamiento son muy divergentes en cada ser humano y por ello la interpretación de la ley puede que también sea diferente, trasformando con ello la formulación de un trámite determinado en otro distinto procedimiento u esquema a seguir, lo que puede provocar la inconformidad de los usuarios de dicho Registro, pues las variaciones en los criterios registrales procedimentales y por ende las resoluciones mismas pueden, si no están fundamentadas en la ley aplicable, estar violando el principio de legalidad administrativa.

Además esta falta de uniformidad de criterios en el procedimiento registral, hace del mismo trámite se convierta en casi impredecible para los usuarios del registro, y el asunto radica en que las resoluciones registrales deben estar basadas en leyes, y no en criterios, aunque si bien es cierto el registrador debe acoplar la norma general al caso específico haciendo una interpretación de la norma, una vez definida dicha situación, debe seguirse un procedimiento enmarcado en la norma procedimental apropiada que abarque cada circunstancia teórica que pueda presentarse, o al menos desarrollar de una manera adecuada las posibles situaciones que pueden presentarse en el trámite que nos atañe, para que así, tanto el usuario, como el mismo Organismo administrativo, asuman un rol activo en el trámite de registro referido, desarrollado en

leyes que contemplan su actuar, una vez establecidas las reglas claras del procedimiento.

Claro ejemplo de lo anterior es el caso que con una misma legislación vigente en un corto período de tiempo, se han aplicado diversos criterios para la aplicación de ciertos recursos administrativos, como es el caso de los recursos de revisión y revocatoria, que anteriormente estos eran admitidos por parte de los Registradores Auxiliares de la Propiedad Intelectual en los casos de resolución de los escritos de oposiciones, es decir, que perfectamente los agraviados con la resolución de una oposición podían interponer recurso de revisión y revocatoria ante la autoridad competente<sup>25</sup>, sin embargo, por un cambio en la Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual, el criterio desde otra interpretación jurídica, tal vez más adecuada, se estableció que la oposición es un incidente en el procedimiento de registro de marcas y por lo tanto no se le puede aplicar Ley de Procedimientos Uniformes para la presentación, trámite y registro o depósito de instrumentos en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de inmuebles, de Comercio y de Propiedad Intelectual, en cuanto a admitir los recursos de revisión o de revocatoria, sino que la que se debe aplicar directamente en cuanto a recursos se refiere es la Ley de la Dirección General de Registros, lo que se traduce que cualquier recurso de revisión y revocatoria interpuesto en contra de una resolución de oposición se vuelve improcedente<sup>26</sup>, si bien es cierto, este nuevo criterio esta más apegado a derecho puesto que con la aplicación anterior se violentaban derechos constitucionales tales como el de defensa y contradicción ya que solo se citaba a audiencia a la parte

---

<sup>25</sup> Resolución de La Dirección del Registro de Propiedad Intelectual, de las catorce horas y cincuenta y siete minutos del día diez de marzo de dos mil cinco, N° Exp. 2003037145.

<sup>26</sup> Resolución de La Dirección del Registro de Propiedad Intelectual, de las quince horas y cuarenta y dos minutos del día veintidós de enero de dos mil siete, N° Exp. 200505282.

recurrente de la resolución de oposición pronunciada, incurriendo en una clara violación de derechos en disfavor de la contraparte.

Lo importante de lo anterior independientemente que el criterio actual sea en cuanto a derecho corresponde, es que estando una misma legislación en un tiempo determinado se den estos cambios, productos de variaciones internas del Registro de la Propiedad Intelectual, ya que esto se traduce en inseguridad jurídica para los usuarios pues, muchos de ellos presentaron en el transcurso del cambio de criterio recursos de revisión en contra de resoluciones de oposición, los cuales fueron rechazados, sin embargo, por el tiempo en que se tardaron en resolver estos recursos con la improcedencia de los mismos, los usuarios perdieron su plazo para presentar el recurso de apelación, en vista que la mala interposición de recurso y la espera de resolución del mismo no suspendió el término para la presentación del correcto recurso ante la autoridad competente causando tal hecho un fuerte agravio contra ellos<sup>27</sup>.

## **5.2. NECESIDAD DE CREACION UNA LEGISLACION PROCEDIMENTAL ESPECIAL, QUE DESARROLLE EL TRÁMITE DE REGISTRO DE MARCAS.**

"Todo ordenamiento jurídico existe para reglamentar la vida social, no sólo entre los particulares, sino entre éstos y la Administración."<sup>28</sup>

La falta de una normativa, que desarrolle la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de manera especial, en el trámite de registro de marcas y los demás procedimientos desarrollados por la misma, provoca que

---

<sup>27</sup> Resolución de la Dirección del Registro de Propiedad Intelectual, de las trece horas y diecinueve minutos del veintidós de agosto de dos mil siete, N° Exp. 200550055086.

<sup>28</sup> García Trevijano, tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Madrid Editorial Revista de Derecho Privado, 1974, Pág. 407.-

determinados trámites, adolezcan de vicios de ilegalidad, puesto que, si las resoluciones de los encargados de darle desarrollo al procedimiento referido, no se enmarcan en una legislación, que cumpla con todos los requisitos necesarios para el correcto desempeño de mismo, si no que mas bien, se fundamentan en criterios del registrador encargado, y no en una normativa especial, (puesto que si no hay una normativa que desarrolle con precisión el mencionado tramite, no hay otra forma), se llega a la conclusión de que los fundamentos de las resoluciones en el tramite referido, repercuten en ilegalidades, que afectan a los usuarios del sistema del Registro de Propiedad Intelectual, pues caen en prevenciones de las solicitudes de inscripción que retrasan el proceso o en inadmisibilidades, que botan la solicitud de registro, resoluciones que en la mayor parte de los casos son basadas en criterios registrales que no se fundamentan en leyes preexistentes.

#### **5.2.1. Que tipo de normativa se requiere.**

El sistema jurídico salvadoreño es de derecho escrito y todas las leyes que se emiten constituyen un marco legal en el que debe encuadrarse toda la actividad del Estado y de los particulares y es lo que denominaremos, siguiendo a Hauriou, Bloque de la Legalidad o como dice García Trevijano, Bloque Jurídico.

El Bloque de la Legalidad lo constituye: La Constitución, las leyes de carácter formal o leyes secundarias u ordinarias, los Decretos, Decretos Leyes que tienen la misma jerarquía; y los Reglamentos, los que en doctrina se denominan leyes materiales por que no provienen del órgano legislativo, que es el que en principio está facultado para crear las leyes.

El reglamento administrativo es el acto unilateral que emite un órgano de la Administración Pública, creador de normas jurídicas generales y obligatorias, que regula, por tanto, situaciones objetivas e impersonales.

Sin duda alguna es necesario adoptar una normativa que regule de manera precisa el trámite de registro de marcas, y lo más adecuado es un Reglamento que desarrolle el trámite de registro de marcas y otros signos distintivos.

De tal manera la Potestad reglamentaria es la prerrogativa por la que las administraciones públicas pueden crear normas con rango reglamentario, es decir, normas subordinadas a las leyes, ya sean reglamentos, decretos o instrucciones.

Los reglamentos constituyen fuentes del derecho para la Administración Pública, aún cuando proceden de ella misma. Es la fuente de mayor importancia, ya que no solo son dictados por el Poder Ejecutivo, sino también por los demás órganos y entes que actúan en su esfera.

El reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por el poder ejecutivo. Su rango en el orden jerárquico es inmediatamente inferior a la ley y, generalmente, la desarrolla.

Existen dos tipos de potestades reglamentarias conocidas por la doctrina las cuales son:

1. Clásica; Es aquella reconocida al Jefe de Estado, o Jefe de Gobierno, para regular la aplicación concreta de las leyes: se llama también potestad de ejecución, pues su objetivo es ejecutar la Constitución y las leyes en los asuntos en que sea necesario concretar las

disposiciones formuladas en las normas generales y abstractas, de esta es de la que se desprenden los reglamentos de ejecución.

2. Moderna; Es aquella que se confiere al Jefe de Estado o de Gobierno para la ejecución de la Constitución en todas aquellas materias que ésta no ha reservado expresamente a la Ley. Se denomina también *autónoma* pues se ejerce con independencia de la Ley y en todos los asuntos que la Constitución no encomienda expresamente a ésta.

Los Reglamentos de Ejecución.

Dice el Administrativista Argentino Miguel S. Marienhoff: "Esta clase de normas reglamentarias están subordinadas a la Ley, la completan regulando los detalles indispensables para asegurar no solo su cumplimiento sino también los fines que se propuso el legislador"<sup>29</sup>.

Según Marienhoff "son los que, en ejercicio de atribuciones constitucionales propias, emite el Poder Ejecutivo para hacer posible o más conveniente, la aplicación o ejecución de las Leyes, llenando o previendo detalles omitidos en estas".<sup>30</sup>

En España se los llama Reglamentos Ejecutivos, y según el autor García de Enterría "sirven para completar y desarrollar la ley en que se apoyan"<sup>31</sup>.

De ahí que los Reglamentos *Ejecutivos*, son aquellos que desarrollan una norma legal ya existente; *independientes*, que son los que, aún no

---

<sup>29</sup> Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I Buenos Aires, Editorial Abeledo. I Pag. 248.

<sup>30</sup> Idem. Pág. 240.

<sup>31</sup> Enterría García, Curso de Derecho Administrativo Pág. 200.

existiendo una norma legal, regulan una actividad que merece atención jurídica, y los llamados de *necesidad*, esto es, aquellos dictados como consecuencia de un estado extraordinario para el cual se necesitan disposiciones rápidas.

Ahora bien, es claro que las leyes deben de cumplirse desde el momento de su promulgación y publicación, por lo que no dependen en modo alguno de que el Poder Ejecutivo reglamentarlas o no, la administración debe acatar y ejecutar o hacer ejecutar las leyes en los casos concretos, interpretándolas para salvar sus vacíos en la medida que fuese necesaria en los casos ocurrentes independientemente que hayan sido reglamentadas o no, sin embargo obedeciendo al principio de legalidad la necesidad de crear un reglamento en determinadas circunstancias es imperativa.

El reglamento de ejecución es el que desarrolla la Ley, indica manera y formas en que la Ley debe de cumplirse. En doctrina se les denomina también Reglamento *secundum legem* término derivado del latín. En el Derecho Interno salvadoreño, sabemos que la Potestad Reglamentaria le corresponde al Órgano Ejecutivo pues el N° 14 del Art. 168 de la Constitución, señala que es atribución y obligación del Presidente de la República “Decretar los Reglamentos que fueren necesarios para facilitar y asegurar la aplicación de las leyes cuya ejecución le corresponde”.

Por su parte el artículo 114 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, literalmente dice: “El Reglamento General de la presente Ley, deberá ser emitido por el Presidente de la Republica en un plazo de noventa días, contados a partir de su vigencia”, con lo que se deja establecido de la

necesidad de esta normativa, y del deber de emitirla por las autoridades respectivas.

En conclusión, toda la actividad del Poder Ejecutivo, está condicionada al Bloque de la Legalidad. La validez de cada acto concreto de la Administración Pública está determinada por normas jurídicas que autorizan el que hacer, la actividad ejecutiva.

Hauriou nos dice "que tanto las leyes como los reglamentos administrativos, integran el llamado Bloque de la Legalidad, cuya observación rigurosa debe ser cumplida por la Administración Pública en el ejercicio de su actividad, como requisito para la validez de sus actos"<sup>32</sup>.

El cúmulo de normas jurídicas que sirven como antecedente necesario para que la Administración Pública pueda emitir sus actos de carácter particular y a las que debe estar supeditado el Poder Ejecutivo para llevar a efecto su actividad Administrativa, es lo que constituye el Bloque de la Legalidad.

#### **5.2.2. Tratamiento que se ha dado en la legislación comparada, al registro de marcas.**

Referente a este tema, en legislaciones extranjeras se ha regulado el procedimiento de registro de marcas mediante una Ley especial la que es desarrollada por medio de un reglamento de ejecución; por ejemplo en el continente Europeo que posee un gran desarrollo en materia de Registro de Propiedad Intelectual, ha desarrollado diversas legislaciones aplicables a dicho trámite. España recientemente promulgo el Real Decreto 687/2002, de

---

<sup>32</sup> Hauriou, Tomado de cita 83 de la Obra de Marienhoff tratado de Derecho Administrativo, página 70.

12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas 17/2001, del 7 de diciembre, del mismo año, que desarrolla la ejecución de la ley que refiere al registro marcas de aquel país, aprobado por la necesidad de desarrollar de manera especial la Ley que regulaba el registro de marcas de manera específica al campo de aplicación. El Título II, del referido reglamento versa sobre el procedimiento de registro de marcas, consta de seis capítulos, en consonancia con las seis fases procedimentales fundamentales del registro de los signos distintivos. El capítulo I regula el examen de forma de la solicitud de manera detallada, estableciendo los distintos elementos que comprende dicho examen: Requisitos relativos a la fecha de presentación (documentación mínima), a las formalidades de la solicitud y a la legitimación del solicitante. Se previo la posibilidad de que todos estos requisitos sean examinados en un único acto, como podemos notar la forma en que se detalla la manera en que se realiza el examen de forma de un signo distintivo en dicho reglamento es mucho mas específico y desarrollado de lo que es la legislación en El Salvador. El capítulo II, del mencionado reglamento español, regula el examen de licitud de la marca solicitada, sin cuya superación la solicitud de marca no podría ser publicada por incurrir en defectos atinentes al orden público o las buenas costumbres. El capítulo III fija detalladamente los elementos de la solicitud de marca que han de ser publicados en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», de aquel país, para conocimiento y defensa, vía oposición, de posibles terceros interesados. Previamente a esta publicación, la Oficina Española de Patentes y Marcas deberá haber efectuado una búsqueda de anterioridades respecto de la solicitud presentada y, según los resultados de esta búsqueda, informar de la publicación de la nueva solicitud a los titulares de signos anteriores que pudieran formular justificadamente una oposición contra la misma. El capítulo IV establece los requisitos formales que deben concurrir en la formulación del escrito de oposición y los motivos que pueden determinar la inadmisión de la

misma. El capítulo V regula el examen de fondo y la resolución final del expediente, previendo el oportuno y preceptivo trámite de audiencia al solicitante para la defensa de su solicitud, en el supuesto de que la misma hubiera tenido oposiciones o hubiera sido reparada de oficio por la Administración. Finalmente, el capítulo V, referido al registro de la marca, establece las menciones y datos que han de constar en la publicación de la concesión de la marca y en el título registro de la misma.

Lo que nos lleva a concluir que si en las legislaciones comparadas ha sido necesaria la creación de un reglamento especial que desarrolle y regule el trámite de registro de marcas, es igualmente de imprescindible que se cree de igual manera en El Salvador una un reglamento de ejecución y desarrollo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Esta normativa que comentamos debe desarrollar, conceptos que refiere la actual Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y especificar los procedimientos de forma clara y precisa de modo que las reglas del juego queden redactadas a manera que los usuarios del Registro, tengan claramente determinados la forma en que se procederá en el trámite solicitado, esto por parte de la administración que tiene a cargo dicho procedimiento, lo que devendría en darle certeza jurídica a un procedimiento administrativo de registro, que ya necesita un aire nuevo de legalidad en su proceder.

Un elemento importante en la regulación que le de ejecución formal a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en El Salvador, es en las formalidades que debe contener las solicitudes de registro la cual se debería destinar a regular la referida solicitud de registro, tal cual se ha regulado en la referida legislación española, como conjunto de documentos esenciales no

sólo para obtener la protección solicitada sino también para delimitar, frente a los terceros, los elementos constitutivos del derecho solicitado. Con esta finalidad se establecerían pormenorizadamente los requisitos que ha de cumplir la identificación del solicitante, la reproducción del signo en que consista la marca y el ámbito de protección de la misma, es decir, los productos y servicios a que se aplicará en el mercado. Seguidamente se debe regular la presentación de la solicitud y la reivindicación de los derechos de prioridad unionista y de exposiciones (Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883), también como elementos esenciales del derecho solicitado, en cuanto fijan la fecha de nacimiento del mismo, si la solicitud fuera concedida, y, por tanto, la preferencia o prelación de dicho derecho frente a otros posteriores incompatibles con el mismo.

### **5.3. PRINCIPIOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS POR LA FALTA DE LOS REGLAMENTOS.**

#### **5.3.1. Principio de Legalidad.**

El principio de Legalidad lo identificamos con todo el orden jurídico positivo, por lo que concierne a toda la acción administrativa y no solamente a los actos administrativos.

Fundamentalmente el principio de legalidad consiste en que toda decisión individual o administrativa debe ser conforme a la regla general, preestablecida.

La Sala de lo Contencioso Administrativo ha dicho: “En virtud de la sujeción a la Ley, la Administración Pública solo puede actuar cuando aquélla

la faculte ya que toda acción administrativa se nos presenta como un poder atribuido previamente por la ley y por ella delimitado y construido” (117 R-99).

El Principio de Legalidad, es el pilar fundamental del Estado de Derecho; ya que en virtud de éste, todo funcionario actúa conforme a las atribuciones y competencias que le confiere el pueblo, depositario principal de la soberanía, por medio de la ley; en virtud de lo cual si un funcionario no está facultado expresamente, no puede realizarlo, pues se lo ha reservado el mismo pueblo o se lo ha conferido a otra autoridad.<sup>33</sup>

En virtud del principio de legalidad no es posible por vía de interpretación extender el ámbito de competencia de los órganos de la Administración, dada la contundencia de las expresiones del constituyente al afirmar que los funcionarios no tienen otras atribuciones sino aquellas establecidas expresamente en la ley , las autoridades deben contar con una previa habilitación normativa para realizar lícitamente cualquier actividad, y su actuación debe moverse estrictamente en los ámbitos que las normas aplicables le faculden, la Administración Pública únicamente puede dictar actos en el ejercicio de atribuciones previamente conferidas por la Ley.

“El reconocimiento del principio de legalidad implica que la Administración Pública puede ejecutar solo aquellos actos que el bloque jurídico le permite, o en la forma que el mismo se regule, es decir, solo puede actuar cuando la ley lo faculte y en los términos que le delimite”.

“El principio de legalidad se encuentra recogido en nuestro ordenamiento jurídico con rango constitucional. Es así que el Art. 86 inciso

---

<sup>33</sup> Sentencia Definitiva de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Ref. 170-C-2000 de las catorce horas y nueve minutos del día siete de mayo de dos mil cuatro

final Constitución señala: “los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo, y no tienen más facultades que las que expresamente les dá la Ley”.<sup>34</sup>

La jurisprudencia de la Sala Constitucional de El Salvador, ha sido enfática al respecto cuando ha señalado que el principio de legalidad; es universal, *lex jubet non disputet* por lo que toda actuación de los funcionarios públicos ha de presentarse necesariamente como ejercicio de un poder atribuido previamente por ley, la que lo constituye y delimita. Lo anterior significa que la Dirección de Propiedad Intelectual, por medios de los Registradores respectivos deben someterse en todo momento a lo que la ley establezca, entendiendo tal expresión como indicativa por lo específico del análisis del sistema de derecho administrativo existente en un ordenamiento jurídico dado, caso contrario el referido Registro de Propiedad estaría en una concreta trasgresión del contenido básico del principio de legalidad establecido en el artículo 86 de la Constitución.

Resumiendo, podríamos decir, que el Principio de Legalidad es aquél que establece que todos los actos de la Administración Pública y del Estado en general, tienen que tener como antecedente necesario e indispensable un acto regla, es decir, una disposición de carácter general, abstracto e impersonal

Aplicando la Jurisprudencia citada al caso concreto tenemos que por la no creación de un Reglamento de Ejecución especial para el trámite de registro de marcas y otros signos distintivos, tal como lo manda la Ley, se llega a una ilegalidad procedimental en el trámite de registro de marcas, por no estar determinados procedimientos fundamentados en una ley especial para actuar en el trámite antes referido.

---

<sup>34</sup> Sentencia Definitiva de la Sala de lo Contencioso Administrativo Ref.103-P-2000.

### **5.3.2. Principio de Legalidad Procedimental.**

“La garantía del procedimiento constituye una obligación impuesta a la Administración, por cuyo estricto cumplimiento deben velar los titulares de las Unidades Administrativas encargadas de la resolución, pues en caso contrario podrán los mismos incurrir con su conducta indebida en responsabilidad. Pero a su vez, la referida garantía, conforma un derecho de los interesados (un derecho subjetivo al procedimiento), y cuya valoración se alza como una inequívoca causa de nulidad radical del acto administrativo”<sup>35</sup>.

La legalidad procedimental se alza como un principio que devienen del principio de legalidad, la legalidad procedimental administrativa significa que la administración debe sujetare a los procedimientos previamente establecidos y determinados para el proceso en cuestión, a fin que cada trámite administrativo lleve su fundamento en la ley, previa a su iniciación.

### **5.3.3. Principio de Seguridad Jurídica.**

Se atenta contra este principio al no haber un parámetro por medio del cual las personas puedan tener un marco jurídico eficaz y desarrollado en el cual se puedan desenvolver actividades sociales determinadas.

Ha sido ya superada la concepción clásica bajo la cual un derecho adquirido implicaba "petrificar" una determinada situación, e invocando la seguridad jurídica pretender que ésta quedara "congelada" indefinidamente, Es que el mismo principio de seguridad jurídica es el que permite al administrado como a la autoridad estatal, para el goce de sus derechos y

---

<sup>35</sup> José Garberí Llobregat, Derecho Administrativo Sancionador, España, Pág. 208.

ejercicio de sus facultades, respectivamente, adecuar sus conductas a los parámetros establecidos en la ley.

La Corte Suprema de Justicia de la Republica ha expuesto, que el principio de seguridad jurídica “Es la certeza de que no existirá discriminación, ni parcialidad en las leyes ni en su aplicación..... es la certeza del imperio de la Ley, en el sentido que el Estado protegerá los derechos de las personas tal como la Ley los declara. Dicho principio impone al Estado el deber insoslayable de respetar y asegurar la inviolabilidad de los derechos fundamentales, delimitando las facultades y deberes de los poderes públicos.”<sup>36</sup>

Es entonces que el principio de seguridad jurídica puede ser violentado al no tener en específico una Ley, suficientemente desarrollada, que implique un apropiado desenvolvimiento de los procedimientos referentes a dicha normativa.

#### **5.3.4. Principio del debido proceso.**

Se entiende que debido proceso es la conjunción de garantías tales como: el ser oído antes de la decisión; participar efectivamente en el proceso desde su inicio hasta su terminación; ofrecer y producir pruebas; obtener decisiones fundadas o motivadas; notificaciones oportunas y conforme a ley; acceso a la información y documentación sobre la actuación; cuestionar los elementos probatorios antes de la decisión; obtener asesoría legal; posibilidad de intentar mecanismos impugnatorios contra las resoluciones administrativas<sup>37</sup>. En fin se trata de una suma no taxativa de elementos que

---

<sup>36</sup> Sentencia Definitiva de la Sala de lo Constitucional. Amparo Ref. N° 3-Q-90.

<sup>37</sup> Jaime Orlando Santofimio, Acto Administrativo, Colombia. Pág. 130.

buscan en su interrelación obtener una actuación administrativa coherente con las necesidades públicas sin lesionar los intereses individuales en juego. En otras palabras se busca equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo.

Se puede agregar sin dubitación mayor, que no existiendo un preciso desarrollo normativo legal, las autoridades por el solo hecho de la existencia del principio constitucional están en la obligación de garantizar la totalidad de elementos integrantes del concepto. No solo por tratarse de un derecho fundamental constitucional, sino por que adicionalmente se trata de un principio general del derecho fundamental constitucional, y por que se trata de un principio general del derecho orientador de un Estado de derecho.

De tal manera que la garantía del debido proceso, engarza un sin numero de garantías que hacen que un procedimiento, registral para el caso, sea desarrollado bajo las mas amplias oportunidades para el administrado, no solo de ser parte de un procedimiento en legalidad, sino de justicia administrativa.

## **CAPITULO 6**

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

#### **6.1. CONCLUSIONES.**

Tal como fue señalado en los objetivos de la investigación, se ha pretendido presentar un estudio de carácter jurídico sobre la necesidad de una regulación especializada, que desarrolle la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el trámite de registro de Marcas, que satisfaga de manera integra, el procedimiento registral, en lo referente a la inscripción de marcas en El Salvador, además de contribuir al conocimiento de la Propiedad Intelectual, y su aplicación.

1. Es incuestionable que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos constituye un régimen jurídico especial, que tiene por objeto regular lo concerniente a la adquisición, mantenimiento, protección, modificación y licencias de marcas, expresiones o señales de publicidad comercial, nombres comerciales, emblemas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal en tales materias. Sin embargo, como sabemos una Ley regula circunstancias muy generales, por lo que, en muchas ocasiones se necesita de una norma que le de ejecución y la desarrolle, indicando la manera y formas en que la Ley debe de cumplirse.
2. Aunado a que una Ley, para su mejor consecución, requiere de una normativa especial que la desarrolle, en El Salvador después de la aprobación de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, vigente, se ha dado una serie de cambios en las estructuras jurídicas en cuanto al

procedimiento de registro de marcas se refiere, específicamente con la ratificación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, se han añadido al procedimiento de registro de marcas nuevos elementos, y nuevos tipos de marcas que deben ser registradas, por lo que, la actual legislación es insuficiente para poder desarrollar de manera eficaz los nuevos lineamientos normativos, y socio-comerciales, en los en los que se ve inmerso el trámite de registro de marcas.

3. En la actualidad, se aplican diversas leyes, en el desarrollo del procedimiento aplicable al registro de marcas, las cuales no están diseñadas especialmente para dicho trámite, por lo que, no logran definir de manera integra los procedimientos que deben seguirse en las etapas respectivas, y la falta de desarrollo en ciertos procedimientos hace que los usuarios apliquen incorrectamente la normativa registral, y que al final causa inconvenientes en los trámites de registro de marcas afectando la actividad comercial, en el rubro de la seguridad jurídica de las empresas que precisan registrar determinadas marcas.
4. Por tanto, se requiere crear un trámite administrativo, que llene los vacíos procedimentales que ostenta la actual Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto a los trámites de registro e inscripción de los nuevos tipos de marcas, como por ejemplo las marcas sonoras y olfativas, incluidas en el TLC, con los Estados Unidos de Norteamérica.
5. Por lo que, es conclusivo que en El Salvador es necesario la creación de un Reglamento de ejecución que desarrolle los procedimientos registrales de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, vigente.

## **6.2 RECOMENDACIONES.**

El grupo de investigación considera necesario plantear las siguientes recomendaciones con la finalidad de cumplir con el objetivo de proponer medidas tendientes a mejorar el procedimiento de registro de marcas en El Salvador.

1. Que en la aplicación de las leyes pertinentes al trámite de registro de marcas, la Dirección del Registro de Propiedad Intelectual, ostente un criterio en cuanto al procedimiento mismo, uniforme y apegado a la legalidad administrativa, la que es imprescindible en este trámite, mientras se regule de manera adecuada la legislación procedimental pertinente para el desarrollo y aplicación especial del trámite referido.
2. Es preciso que las autoridades correspondientes, planteen medidas tendientes a modificar leyes vigentes sobre el registro Propiedad Intelectual, para que se tornen más efectivas en su desarrollo y aplicación en la práctica del trámite de registro de marcas. En El Salvador serían beneficiados al establecerse una adecuada aplicación de la Propiedad Intelectual; porque lograrían así un mayor desarrollo de la economía legalmente establecida y desarrollada bajo los parámetros de la protección de su distintividad comercial.
3. Es imperioso que en El Salvador se cree un Reglamento de ejecución, que desarrolle el trámite de registro de los signos distintivos incluyendo sus respectivos procedimientos, indicando la manera y formas en que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, vigente, debe cumplirse.

## **BIBLIOGRAFÍA**

### **LIBROS**

ALESSANDRI, A. **“Curso de Derecho Civil”**. T. 3 de las obligaciones en general. Santiago, Chile.1985.

AMAYA, COBAR. **“Bases para la discusión sobre política criminal democrática.”** 1ª ed. Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD). San Salvador. El Salvador. 2003

AVILÉS DE POU. **“Derecho de Marcas”**. 3º Edición, Barcelona .1959

OTAMENDI, JORGE. **“Derecho de Marcas”**, 3º Edición, Argentina, 1999.

LABORDE, ANDRADE. **“Tratado teórico y práctico de marcas de fábrica y comercio”**. Paris, 1914.

MATHELY, PAÚL, **“Los signos distintivos en Francia”**, Paris 1984.

MÉNDEZ METKE, RICARDO, **“Lecciones de Propiedad Industrial”** Bogotá D.C. 2001.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JOAQUIN. **“Curso de Derecho Mercantil”**. Tomo I. Editorial Porrúa, México 1983.

ROMANII, JOSE LUIS. **“Propiedad Industrial y Derecho de Autor”**. Barcelona. 1960.

POULET EUGENE, **“Tratado de Marcas de Fábrica y de la competencia desleal y todos sus géneros”**, Paris 1912.

## **LEGISLACIÓN**

**Constitución de la República de El Salvador.** D.C. del 15 de diciembre de 1983, publicada en el D.O. N° 234, Tomo 281, del 16 de Diciembre de 1983. Y sus reformas.

**Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.** D.L. N° 868, D.O. 125. Tomo 356. Publicado el 8 de Julio de 2002. Reformada por D. L. No. 913 de fecha 14 de Diciembre de 2005, publicado en el D. O. No. 8, Tomo 370 de fecha 12 de Enero de 2006 y por el D. L. No. 986 de fecha 17 de Marzo de 2006, publicado en el D. O. No. 58, Tomo 370 de fecha 23 de Marzo de 2006.

**Ley de Procedimientos Uniformes para la presentación, trámite y registro o depósito de instrumentos en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de inmuebles, de Comercio y de Propiedad Intelectual.** D.L. N° 257, del 17 de junio de 2004, D.O. N° 126, Tomo 364, del 07 de julio de 2004.

**Ley de la Dirección General de Registros.** D.L. N° 502, del 29 de abril de 1976, D.O. N° 88, Tomo 251, del 13 de mayo de 1976.

**Código de Comercio.** D.L. N° 671, del 8 de mayo de 1970, D.O. N° 140, Tomo 228, del 31 de julio de 1970.

**Convenio de París para la Protección de la Propiedad intelectual.** D.L. N° 735, del 8 de diciembre de 1993, publicado en el D.O. N° 5, Tomo 322, del 7 de enero de 1994.

**Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos.** CAFTA. Publicado en el D.O el 25 de Enero de 2005. Tomo N° 363.

**A****N****E****X****O****S**

LEGISLACIÓN APLICABLE AL  
EL REGISTRO DE MARCAS EN  
EL SALVADOR.

DECRETO No. 868.-

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que la Constitución de la República reconoce el derecho de la propiedad intelectual y artística como un derecho de la persona humana, por el tiempo y forma establecidos en la Ley y los tratados internacionales de los cuales la República de El Salvador es asignatario;

II.- Que nuestro país, fiel a sus compromisos ante la Organización Mundial del Comercio, debe garantizar que su legislación en materia de propiedad intelectual comprenda en sus regulaciones los estándares de protección que contempla el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el cual conforme el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio;

III. Que el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial no responde adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial, del comercio internacional y de las nuevas tecnologías, motivo por el que las República de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica suscribieron en la ciudad de San José, República de Costa Rica, el día diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, un Protocolo que deroga a dicho Convenio, el cual deberá ser ratificado al contar con un régimen jurídico nacional que sustituya al mismo, de manera tal que permita que los derechos de propiedad industrial sean real y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias actuales, estimulando así la creatividad intelectual y la inversión en el comercio y la industria, todo ello en compatibilidad con los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio;

POR TANTO:

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Economía y de los Diputados Ciro Cruz Zepeda Peña, Walter René Araujo Morales, Julio Antonio Gamero Quintanilla, René Napoleón Aguiluz Carranza, Carmen Elena Calderón de Escalón, José Rafael Machuca Zelaya, William Rizziery Pichinte, Rosario del Carmen Acosta, Ernesto Iraheta, José Antonio Almendáriz Rivas, Rafael

Edgardo Arévalo Pérez, José Orlando Arévalo Pineda, Rodrigo Avila Avilés, Juan Miguel Bolaños Torres, Carlos Antonio Borja Letona, Isidro Antonio Caballero Caballero, Louis Agustín Calderón Cáceres, Rafael Hernán Contreras Rodríguez, Roberto José d'Aubuisson Munguía, Agustín Díaz Saravia, Juan Duch Martínez, Juan Mauricio Estrada Linares, Hermes Alcides Flores Molina, José Amílcar Arévalo, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Elizardo González Lovo, Noé Orlando González, Jesús Grande, Manuel Durán, Carlos Walter Guzmán Coto, Mauricio Hernández Pérez, Mariela Peña Pinto, Francisco Alberto Jovel Urquilla, Osmín López Escalante, Mauricio López Parker, Alejandro Dagoberto Marroquín, Juan Ramón Medrano Guzmán, William Eliú Martínez, José Francisco Merino López, Julio Eduardo Moreno Niños, Renato Antonio Pérez, Mario Antonio Ponce López, Norman Noel Quijano González, José Mauricio Quinteros Cubías, Carlos Armando Reyes Ramos, Horacio Humberto Ríos Orellana, Héctor Nazario Salaverría Mathies, Gerardo Antonio Suvillaga García, Hugo Antonio Fuentes, Enrique Valdés Soto, Alba Teresa de Dueñas, Vinicio Peñate, Manuel Vicente Menjívar, Fernando de Jesús Gutiérrez, Juana Isolina Alas de Marín, Héctor Guzmán, Juan José Francisco Guerrero Chacón,

DECRETA la siguiente:

## **Ley de Marcas y otros Signos Distintivos**

### **TITULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES**

#### Objeto de la Ley

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto regular la adquisición, mantenimiento, protección, modificación y licencias de marcas, expresiones o señales de publicidad comercial, nombres comerciales, emblemas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, así como la prohibición de la competencia desleal en tales materias.

#### Conceptos Utilizados

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

|                   |  |
|-------------------|--|
| Signo distintivo. | Cualquier signo que constituya una marca, una expresión o señal de publicidad comercial, un nombre comercial, un emblema o una denominación de origen; |
| Signo distintivo  |  |

|  |   |
|--|---|
| notoriamente conocido                      | Un signo distintivo conocido por el sector idóneo del público, o en los círculos empresariales afines al mismo, como perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del mismo.  |
| Signo distintivo famoso:                   | Aquel signo distintivo que es conocido por el público en general, en el país o fuera de él;   |
| Marca:                                     | Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase; (1)                              |
| Marca colectiva:                           | Una marca cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca con base en un reglamento;  |
| Expresión o señal de publicidad comercial: | Toda palabra, leyenda, anuncio, lema, frase, oración, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos; |
| Nombre Comercial:                          | Un signo denominativo o mixto con el cual se identifica y distingue a una empresa o a sus establecimientos;   |
| Emblema:                                   | Un signo figurativo, simbólico o alegórico que identifica y distingue a una empresa o a sus establecimientos; (1)   |
| Indicación geográfica:                     | Todo nombre geográfico, designación, imagen o signo que designa o evoca un bien originario de un país específico, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado, cuando una  |
| Denominación de origen:                    |   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Convenio de París:      | calidad específica, reputación u otra característica del bien es esencialmente atribuible a su origen geográfico; (1)  |
| Registro:               | Una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, usada para designar un producto originario de ellos, cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y los factores humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por una denominación que, sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a un área geográfica determinada cuando es usada en relación con productos originarios de tal área; |
| Marca de Certificación: |  |
|                         | El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito el 20 de marzo de 1883, revisado el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979;  |
|                         | Registro de la Propiedad Intelectual; (1)  |
|                         | Una marca que se aplica a productos o servicios cuya calidad y otras características han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.<br>(1)  |

Personas que Pueden Acogerse a la Ley.

Art. 3.- Toda persona natural o jurídica, independientemente de su nacionalidad o domicilio, puede adquirir y gozar de los derechos que otorga la presente Ley.

Ninguna condición de nacionalidad, domicilio o establecimiento en la República, será exigida para gozar de los derechos que esta Ley establece.

## TITULO II

### MARCAS

#### CAPITULO I

#### MARCAS EN GENERAL

#### Signos que Pueden Constituir Marca

Art. 4.- Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, sonidos, olores o combinaciones y disposiciones de colores. Pueden asimismo consistir, entre otros, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. Las marcas también podrán consistir en indicaciones geográficas. (1)  
DEROGADO INCISO SEGUNDO (1)

#### Adquisición del Derecho sobre la Marca

Art. 5.- La propiedad de las marcas y el derecho a su uso exclusivo se adquiere mediante su registro de conformidad con esta Ley.  
Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes de registro de una marca serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada solicitud.  
La propiedad de la marca y el derecho a su uso exclusivo sólo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que haya sido registrada. Sin perjuicio del derecho de oponerse en los casos que regula esta Ley.  
El titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que esta Ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en El Salvador, sin perjuicio de la protección de los signos notoriamente conocidos o famosos.  
Será protestativo emplear una marca para comercializar un producto o servicio, así como registrar la marca que se emplee en el comercio.

#### Derecho de Prioridad

Art. 6.- La persona que haya presentado en regla una solicitud de registro de marca en un Estado Signatario del Convenio de París o en otro país que acuerde reciprocidad para estos efectos, a las personas de nacionalidad salvadoreña, o que tenga su domicilio o establecimiento real o efectivo en alguno de ellos, así como el causahabiente de esa persona, gozará de un derecho de prioridad para presentar, en El Salvador, una o más solicitudes de registro para la misma marca, con respecto a los mismos productos o servicios.  
El derecho de prioridad podrá ejercerse durante seis meses, contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria. La solicitud de registro de marca ya presentada, que invoque el derecho de prioridad, no será denegada, revocada ni anulada, por actos realizados por el propio solicitante o un tercero, durante la vigencia del derecho de prioridad. Tales actos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto

de la marca.

El derecho de prioridad se invocará, mediante una declaración expresa, la cual deberá hacerse con la solicitud del registro dentro de un plazo de tres meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

A la solicitud deberá adjuntarse, dentro de los tres meses siguientes a su presentación, una copia de la solicitud prioritaria certificada por la oficina de propiedad industrial, que haya recibido dicha solicitud. Este documento quedará exento de toda legalización y se le anexará la traducción simple, en caso necesario.

### Cotitularidad

Art. 7.- La cotitularidad del derecho sobre una solicitud o registro relativo 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 la compensación será fijada por el tribunal competente;
  - e) Una licencia exclusiva de explotación de uso sólo puede concederse de común acuerdo;
  - f) La 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 marginación del abandono en el registro correspondiente o, tratándose de una solicitud, a partir de la notificación del abandono al Registro; la cuota abandonada se repartirá entre los cotitulares restantes en proporción a sus respectivos derechos en la solicitud o en el registro;
- y,

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

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

#### Marcas Inadmisibles por Razones Intrínsecas

Art. 8.- No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, 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 una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplique;
- c) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente, técnico o científico, 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 pueda 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 sea contrario a la moral o al orden público;
- h) Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional;
- i) 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;
- j) DEROGADO (1)
- k) Que reproduzca o limite, total o parcialmente, el escudo, bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización expresa de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate;
- l) Que reproduzca o limite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización expresa de la autoridad competente de ese Estado;
- m) Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el país, títulosvalores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;

- n) 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 otorgados al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;
- o) Que consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad; y,
- p) Se encuentre dentro de la prohibición prevista en el artículo 51-G de la presente ley. (1)

#### Marcas Inadmisibles por Derechos a Terceros

Art. 9.- No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo cuando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos:

- a) Si el signo fuera idéntico o similar a una marca u otro signo distintivo ya registrado o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada o en trámite, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión; (1)
- b) Si el signo por semejanza gráfica, fonética, olfativa o ideológica con otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con productos o servicios protegidos por una marca registrada o en trámite de registro, dé a probabilidad de confusión; (1)
- c) Si el signo 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, siempre que el giro o la actividad mercantil sean similares;
- d) Si el signo constituyera una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, perteneciente a un tercero, cuando su uso fuera susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, con relación a cualquier producto o servicio aunque no sea idéntico o similar a aquellos identificados por el signo distintivo notoriamente conocido, siempre y cuando exista una conexión entre dichos bienes y servicios; (1)
- e) Si el signo constituyera una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo famoso perteneciente a un tercero, cuando su uso fuera susceptible de causar confusión o

- un riesgo de asociación con ese tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique;
- f) Si el signo afectara el derecho de la personalidad de un tercero, o consistiera parcial o totalmente en el nombre, firma, título, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo autorización expresa del tercero o de sus herederos;
  - g) Si el signo afectara el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo que se acreditase la autorización expresa de la autoridad competente de esa colectividad;
  - h) Si el signo fuera susceptible de causar confusión con una denominación de origen protegida con anterioridad a la solicitud de la marca; (1)
  - i) Si el signo fuera susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero, salvo que medie su autorización expresa; y,
  - j) Si el registro del signo se hubiera solicitado para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

## CAPITULO II PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS

### Solicitud de Registro

Art. 10.- La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro y deberá contener lo siguiente:

- a) Designación de la autoridad a que se dirige;
- b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del solicitante y el nombre, profesión y domicilio del representante legal o mandatario cuando la petición se haga por su medio;
- c) La marca cuyo registro se solicita, debiendo adherirse un modelo o ejemplar. Cuando la marca estuviese constituida únicamente por un diseño, el solicitante le asignará una forma de identificación. Cuando la marca estuviese constituida por sonidos, la reproducción de la misma deberá ser necesariamente de carácter gráfico, pudiendo efectuarse mediante su representación en pentagrama o por cualquier otro medio conocido o por conocerse, además deberá anexarse la marca sonora en un soporte material. Cuando la marca estuviese constituida por algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto al castellano, se deberá incluir una simple traducción del mismo; (1)
- d) Una lista que contenga el nombre de los productos o servicios que distinguirá la marca, conforme a la clasificación establecida en el Art. 85 de esta Ley, con indicación de la clase a que correspondan;

- e) Las reservas que se hagan respecto del tipo de letra, color de combinación de colores, diseños o características de la marca, en la misma disposición en que aparezcan en el modelo, cuando fuese el caso. Las reservas que se formulen sobre elementos que no aparezcan en el modelo carecerán de valor;
- f) Indicación concreta de lo que se pide;
- g) Dirección exacta para recibir notificaciones; y
- h) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante, apoderado o representante legal.

Con la solicitud a que se refiere el inciso anterior deberá presentarse lo siguiente:

- a) Fotocopia certificada del poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciera por medio de mandatario, salvo que la personería de éste estuviere ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el número del registro. Cuando el interesado presente original del poder, podrá pedir que éste se razone en autos y se le devuelva;
- b) Quince modelos o ejemplares de la marca; y,
- c) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en los Artículos 8 y 9 de la presente Ley, cuando fuese pertinente.

Los solicitantes podrán gestionar ante el Registro por sí, con firma y sello de abogado director o por medio de mandatario que sea abogado de la República y que no se encuentre dentro de las inhabilidades a que hace referencia el Art. 99 del Código de Procedimientos Civiles.

#### Fecha de Presentación de la Solicitud

Art. 11.- Presentada la solicitud, el Registro anotará la fecha y hora de presentación, asignará un número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos presentados.

Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud, la fecha de su recepción por el Registro, siempre que al momento de recibirse hubiera reunido al menos los siguientes requisitos:

- a) Los datos que permitan identificar al solicitante o a su representante y la dirección para recibir notificaciones en el país;
- b) La marca cuyo registro se solicita en los términos señalados en el Art. 10, literal c), de la presente Ley; y,
- c) Los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usará la marca.

#### Modificación de la Solicitud

Art. 12.- 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 dicha lista podrá reducirse o limitarse.

#### Examen de Forma

Art. 13.- El Registro examinará si la solicitud cumple con lo dispuesto en el Art. 10 de la presente Ley.

De no cumplir con alguno de los requisitos establecidos en el Art. 10 de esta Ley, el Registro pronunciará resolución y la notificará al solicitante para que subsane, dentro del plazo de cuatro meses, el error u omisión, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.

#### Examen de Fondo

Art. 14.- El Registro examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los Artículos 8 y 9 de la presente Ley, con base en las informaciones y elementos a su disposición.

Si la marca cuyo registro se solicita estuviese comprendida en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos antes relacionados en el inciso anterior, el Registro pronunciará resolución y la notificará al solicitante indicando las objeciones que impiden el registro, dándole un plazo de cuatro meses para contestar. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante hubiese contestado, o si habiéndolo hecho, el Registro estimase que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución razonada.

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

Podrá permitirse la coexistencia de las marcas semejantes, cuando exista un acuerdo por escrito entre las partes interesadas. (1)

Para efectos de examen de la marca, ésta deberá ser analizada, en su conjunto sin separar los elementos que la conforman.

#### Publicación de la Solicitud

Art. 15.- Efectuados los exámenes de conformidad con los artículos 13 y 14 de la presente Ley, sin haberse encontrado obstáculo a la solicitud, o superado éste, el Registro ordenará que la misma sea anunciada mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial, y en uno de los diarios de mayor circulación nacional, por tres veces, dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado.

El aviso que se publique contendrá:

- a) El nombre, razón social o denominación del solicitante y su nacionalidad;
- b) El nombre del mandatario o representante legal, cuando lo hubiere;
- c) La fecha de la presentación de la solicitud;
- d) El número de la solicitud;
- e) La marca tal como se hubiera solicitado, incluyendo el nombre de los productos o servicios que distinguirá la marca en la forma expresada en la solicitud de registro; y (1)
- f) Indicación de la clase correspondiente.

#### Oposición al Registro

Art. 16.- Durante los dos meses siguientes a la fecha de la primera publicación en el Diario Oficial del aviso a que hace referencia el artículo anterior, cualquier persona que alegue tener un interés legítimo podrá objetar la solicitud y oponerse al registro:

- a) Por considerar que el signo que se pretende inscribir se haya comprendido en las prohibiciones contempladas en los artículos 8 y 9 de la presente Ley;
- b) Por considerar que el signo cuyo registro se solicita es igual o semejante a otro ya registrado, o en trámite de registro, que ampare productos o servicios que no obstante ser de diferente clase de los productos o servicios que ampara el signo ya registrado o en trámite, son de la misma naturaleza, de manera tal que pueda inducir al público a error; y,
- c) Por considerarse con mejor derecho que el solicitante.

El opositor podrá comparecer por sí, con firma y sello de Abogado director, o por medio de mandatario que también deberá ser Abogado de la República y que no se encuentra dentro de las inhabilidades a que hace referencia el Art. 99 del Código de Procedimientos Civiles.

#### Requisitos y Procedimientos para la Oposición al Registro

Art. 17.- La oposición deberá presentarse por escrito ante el Registro, debiendo contener:

- a) Designación precisa de la autoridad a quien se dirige;
- b) El nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del opositor y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal en su caso;
- c) El nombre, razón social o denominación de la persona contra la cual se entabla la oposición;
- d) Los fundamentos de hecho y de derecho en que basa la oposición;
- e) La expresión clara y concreta de lo que se pide; y,
- f) Lugar y fecha del escrito y firma autógrafa del opositor.

El opositor deberá aportar u ofrecer las pruebas que fuesen pertinentes. Si las pruebas no se adjuntaron al escrito de oposición, deberán presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de presentación de la misma. Contestada la oposición no se admitirán al opositor otras pruebas que los relativos a hechos nuevos.

La oposición deberá ser garantizada mediante una fianza que se depositará en efectivo en el Registro, de treinta pesos centroamericanos, debiendo adjuntarse a la misma el correspondiente recibo.

El Registro podrá rechazar de oficio el escrito de oposición, que no sea conforme con lo dispuesto en este artículo y el precedente, expresando en el auto correspondiente el defecto de que adolece.

Admitida la oposición, el Registro la notificará al solicitante de la marca, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses, contados desde la fecha de la notificación. Vencido ese plazo, el Registro resolverá la solicitud, aún cuando no se hubiese contestado la oposición.

#### Resolución Definitiva

Art. 18.- Si se hubiese presentado una o más oposiciones; ellas se resolverán junto con lo principal de la solicitud en un sólo acto, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para contestar la oposición o la última de ellas, mediante resolución fundamentada.

En caso de admitirse la oposición y de no haberse presentado apelación, la solicitud se archivará sin más trámite, debiendo el Registro reintegrar la fianza en efectivo por oposición.

En caso de quedar firme la resolución denegando la oposición, se otorgará el registro de la marca solicitada y la fianza en efectivo por oposición ingresará al Registro.

Si no se hubiese presentado ninguna oposición dentro del plazo establecido, el Registro procederá a registrar la marca. Para tal efecto el interesado deberá presentar ante el Registro, un ejemplar de la primera publicación del aviso de la solicitud de registro en el Diario Oficial.

En caso de otorgarse el registro, la resolución correspondiente será notificada al solicitante a fin de que presente el comprobante de pago de la tasa establecida. Si dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se hubiese notificado la resolución, el solicitante no hubiera acreditado el pago de la tasa, quedará sin efecto la resolución, teniéndose por abandonada la solicitud y archivándose el expediente sin más trámite.

#### Desistimiento de la Solicitud o de la Oposición

Art. 19.- Toda persona que hubiera presentado una solicitud u oposición ante el Registro podrá desistir de ellas, cualquiera que sea el estado de su trámite. Tal hecho motivará que la solicitud u oposición se tenga como si no se hubiera formulado. El desistimiento de la solicitud o de la oposición no dará

derecho al reembolso de la tasa que se hubiese pagado ni de la fianza en efectivo, respectivamente, debiendo esta última ingresar al registro.

#### Certificado de Registro

Art. 20.- Si el Registro hubiere procedido a la inscripción de la marca, expedirá al titular un certificado en un plazo no mayor a treinta días, contados a partir de la fecha de inscripción, el cual contendrá los datos siguientes:

- a) Nombre completo del Registro;
- b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del titular de la marca;
- c) Indicación de la marca y el número, folio y tomo del Libro de Registro en donde se encuentra inscrita;
- d) Un modelo de la marca, el cual deberá estar estampado el sello del Registro;
- e) La enumeración completa de los productos o servicios que distingue la marca, indicando los nombres expresados en la solicitud de registro, con especificación de la clase a que corresponden; (1)
- f) Las reservas que se hubieran hecho, así como las declaraciones sobre no exclusividad que haga el solicitante; (1)
- g) La fecha de la inscripción y la fecha de su vencimiento;
- h) El lugar y la fecha en que se extiende el certificado; e
- i) El sello y la firma del Registrador.

El certificado de registro a que se refiere el inciso anterior, se extenderá en el formulario que al respecto use el Registro.

En el expediente respectivo deberá quedar una copia del certificado de registro.

### CAPITULO III

#### DURACION, RENOVACION Y MODIFICACION DEL REGISTRO

##### Plazo del Registro y Renovación

Art. 21.- El registro de una marca tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de su inscripción. Podrá renovarse indefinidamente su registro, por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del último vencimiento.

##### Procedimiento de Renovación del Registro

Art. 22.- La renovación del registro de una marca deberá solicitarse al Registro, dentro del 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 de 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 plena vigencia.

La solicitud de renovación deberá contener lo siguiente:

- a) Designación de la autoridad a quien se dirige;
- b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y demás generales del titular de la marca y el nombre, profesión y domicilio del representante legal o mandatario, cuando la petición se paga por su medio;
- c) Indicación del número, tomo, folio y fecha de la inscripción;
- 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;
- e) Indicación concreta de lo que se pide;
- f) Dirección exacta para recibir notificaciones; y,
- g) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante, o de su mandatario o representante legal.

Con la solicitud a que se refiere el inciso anterior deberá presentarse lo siguiente:

- a) Fotocopia certificada del poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciera por medio de mandatario, salvo que la personería de éste estuviere ya acreditada ante el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el número de registro. Cuando el interesado presente original del poder, podrá pedir que el poder se razone en autos y se le devuelva; y,
- b) El comprobante de pago de la tasa establecida.

La renovación del registro de una marca produce efectos desde la fecha de vencimiento del registro anterior, aún cuando la renovación se hubiese pedido dentro del plazo de gracia.

Cumplidos los requisitos previstos en este artículo no existiendo objeción de acuerdo al artículo 112 de esta ley, el Registro inscribirá la renovación sin más trámite, mandándose que en el margen del asiento que corresponda a la marca se ponga constancia de la renovación. (1)

La anotación marginal a que se refiere el inciso anterior deberá contener:

- a) Indicación expresa de que la inscripción de la marca fue renovada;
- b) La fecha en que se efectuó la renovación;
- c) El número, tomo y folio del asiento de la resolución en el libro correspondiente; y,
- d) El sello y la firma del Registrador.

Al titular se le entregará un certificado que acredite la renovación, el cual deberá contener:

- a) El nombre completo del Registro;
- b) El nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del titular de la marca;
- c) Indicación del signo distintivo y del número, tomo, folio y fecha de la

inscripción;

d) Indicación expresa de que la inscripción fue renovada;

e) La fecha de la renovación y la fecha de su vencimiento; y,

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

#### Modificación en la Renovación

Art. 23.- 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.

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

#### Corrección y Limitación del Registro

Art. 24.- El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se modifique el mismo para corregir algún error y se ajustará a los trámites establecidos para su registro. No se admitirá la corrección si ella implicara un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro.

El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se reduzca o limite la lista de productos o servicios cubiertos por el registro. Cuando apareciera inscrito con relación a la marca algún derecho en favor de tercero, la reducción o limitación sólo se inscribirá previa presentación de una declaración jurada ante Notario, debidamente legalizada, otorgada por el tercero, en virtud de la cual da su consentimiento a tal reducción o limitación. El pedido de corrección, reducción o limitación del registro devengará la tasa establecida, a excepción de los casos en que la corrección sea consecuencia de un error del Registro de conformidad a lo previsto en el Art. 108 de esta Ley.

#### División del Registro de Marca

Art. 25.- 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 dividido conservará la fecha del registro inicial.

El pedido de división devengará la tasa establecida.

### CAPITULO IV

#### DERECHOS, OBLIGACIONES Y LIMITACIONES RELATIVOS AL REGISTRO

#### Derechos Conferidos por el Registro

Art. 26.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar

contra cualquier tercero que, sin su consentimiento realice alguno de los actos siguientes:

- a) Reproducir, aplicar, adherir o fijar de cualquier manera un signo distintivo idéntico o semejante a la marca registrada sobre productos para los cuales la misma se ha registrado, o sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, o sobre productos que han sido producidos, modificados o tratados mediante servicios para los cuales se ha registrado la marca;
- b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que su titular o una persona autorizada para ello, la hubiese aplicado, adherido o fijado 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 usar 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, quedando entendido que tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe probabilidad de confusión;
- f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una disolución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio;
- g) En el caso de productos licenciados, utilizar por terceros, productos licenciados o signos de marcas licenciadas, para fines de asociación comercial, publicitaria o promocional asociándola con marcas o establecimientos de terceros; y,
- h) Cualquier acto de naturaleza análoga que afecte los derechos conferidos al titular de la marca.

Los siguientes actos, entre otros, se entenderán que constituyen uso de un signo en el comercio:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con el signo o haciendo referencia a él;
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo o haciendo referencia a él; y,
- c) Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio en que se realicen sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

### Limitaciones al Derecho sobre la Marca

Art. 27.- El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios en el comercio:

- a) Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;
- b) Indicaciones o informaciones sobre las características de los productos o servicios que produce o distribuye, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio;
- y,
- c) Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de los productos o servicios que produce o distribuye, en particular con relación a piezas de repuestos o accesorios.

Las limitaciones referidas en el inciso anterior operarán siempre que el uso se haga de buena fe en el ejercicio de actividades industriales o comerciales lícitas y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

### Agotamiento del Derecho

Art. 28.- 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, por dicho titular, por el licenciataro 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 hubieren sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

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

### Elementos no Protegidos en Marcas Complejas

Art. 29.- 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.

### Indicación de Procedencia de Productos

Art. 30.- Todos los productos que se comercialicen en el país deberán indicar claramente el lugar de producción o de fabricación del producto, el nombre del productor o fabricante y el vínculo o relación entre dicho productor 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.

CAPITULO V  
TRANSFERENCIA, LICENCIA DE USO, CAMBIO DE NOMBRE Y  
DOMICILIO DEL TITULAR DE LA MARCA

Transferencia de la Marca

Art. 31.- El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. para que dicha transferencia surta efectos frente a terceros, deberá hacerse constar por escrito e inscribirse en el Registro. Dicha inscripción devengará la tasa establecida.

Procedimiento para la Transferencia de la Marca

Art. 32.- Para la inscripción de la transferencia del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro, se presentará ante el Registro una solicitud que contendrá lo siguiente:

- a) designación de la autoridad a quien se dirige;
- b) nombre del titular de la marca y nombre del adquirente, sus nacionalidades y sus domicilios; y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal en su caso;
- c) número, folio y tomo del Libro del Registro o el número de expediente en que se tramita e identificación de la marca que se transfiere;
- d) título por el cual se verifica la transferencia;
- e) indicación concreta de lo que se pide;
- f) dirección exacta para recibir notificaciones; y,
- g) lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante.

A la solicitud deberá anexarse:

- a) fotocopia certificada del poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciera por medio de mandatario, salvo que la personería de éste estuviere ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el número de registro. Cuando el interesado presente original del poder, podrá pedir que éste se razone en autos y se le devuelva;
- b) el documento que acredita la transferencia de la marca; y,
- c) el comprobante de pago de la tasa establecida.

Cumplidos los requisitos previstos en los incisos anteriores, el Registro inscribirá la transferencia sin más trámite, mandándose que en el margen del asiento que corresponde a la marca se ponga constancia de la transferencia.

La transferencia no será objeto de publicación.

Al titular se le entregará un certificado que acredite la transferencia, igual al contemplado en el Artículo 20 de esta Ley.

La solicitud de transferencia de la marca puede ser presentada por el cedente y el cesionarios simultáneamente, o por una sola de las partes.

#### Transferencia Libre de la Marca

Art. 33.- La transferencia del derecho sobre una marca puede hacerse independientemente de la empresa o de la parte de la empresa del titular del derecho y con respecto a uno, algunos o todos los productos o servicios para los cuales está inscrita la marca. Cuando la transferencia se limitara a uno o algunos de los productos o servicios, se dividirá el registro abriéndose uno nuevo a nombre del adquirente.

#### Transferencia de Marcas Junto con la Empresa

Art. 34.- La transferencia de una empresa comprende la transferencia del derecho sobre toda marca que sea elemento de la empresa, salvo pacto exprese en contrario.

#### Licencia de Uso de Marca

Art. 35.- El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder licencia para usar la marca. El contrato de licencia de uso surtirá efectos frente a terceros sin necesidad de registro. (1)

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el licenciatarario podrá solicitar al Registro la inscripción de la licencia, únicamente para efecto de hacer del conocimiento público la existencia de la licencia. (1)

En defecto de estipulación en contrario en un contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas: (1)

- a) El licenciatarario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones en el territorio del país y con respecto a los productos o servicios para los cuales estuviera registrada la marca; (1)
- b) El licenciatarario no podrá ceder la licencia ni conceder sus licencias; y (1)
- c) El licenciante podrá conceder otras licencias en el país respecto de la misma marca y los mismos productos o servicios, y podrá usar por sí mismo la marca en el país respecto de esos productos o servicios. (1)

Si así lo estipulare el contrato de licencia de una marca extranjera, debidamente inscrito en el Registro, el licenciatarario podrá impedir las importaciones de los productos que, estando amparados por la marca objeto de licencia, se pretendan introducir al país con fines comerciales. (1)

De igual forma, el propietario de la marca podrá impedir la venta de aquellos productos que, por su condición de saldos o calidades irregulares de

producción de exportaciones contratadas exclusivamente hacia empresas fuera del área, sean vendidas en el mercado salvadoreño sin la autorización respectiva del dueño de la marca. (1)

#### Procedimiento de Inscripción de una Licencia de Uso

Art. 36.- Para la inscripción de una licencia de uso de una marca registrada, en caso que el licenciante o el licenciatarario desearan inscribirla, se deberá presentar ante el Registro una solicitud que contendrá lo siguiente: (1)

- a) Designación de la autoridad a quien se dirige;
- b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del propietario de la marca y del licenciatarario; y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal, en su caso;
- c) Número, folio y tomo del libro de registro e identificación de la marca que se da en uso;
- d) Tipo de licencia, su duración y el territorio que cubre;
- e) Indicación concreta de lo que se pide;
- f) Dirección exacta para recibir notificaciones; y,
- g) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante.

A la solicitud deberá anexarse:

- a) Fotocopia certificada del poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de mandatario, salvo que la personería de este estuviere ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el número de registro. Cuando el interesado presente original del poder, podrá pedir que este se razone en autos y se le devuelva;
- b) El documento en el cual consta la licencia; y,
- c) El comprobante de pago de la tasa establecida.

La solicitud a que se refiere el presente artículo podrá ser hecha por el licenciante y por el licenciatarario conjuntamente, o por una sola de las partes. Cumplidos los requisitos previstos en los incisos anteriores, el Registro inscribirá la licencia de uso sin más trámite, mandándose que en el margen del asiento que corresponda a la marca se ponga constancia de la licencia de uso.

La licencia de uso no será objeto de publicación.

Al licenciatarario se le entregará un certificado que acredite la licencia de uso, que deberá contener los siguientes requisitos:

- a) Nombre completo del Registro;
- b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del titular de la marca;
- c) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del licenciatarario;
- d) Indicación expresa de la marca que comprende la licencia y el

- número de inscripción, su folio y libro de registro;
- e) Mención de si la licencia es o no exclusiva con relación a determinado territorio o zona;
- f) Duración de la licencia; y,
- g) Lugar y fecha en que se extiende el certificado, el sello y la firma del Registrador.

En lo pertinente, los contratos de franquicia se registrarán por las disposiciones de las licencias de uso.

#### Cambio de Nombre y Domicilio del Titular

Art. 37.- Las personas naturales o jurídicas que hubiesen cambiado o modificado su nombre, razón social o denominación de acuerdo con la ley, o su domicilio, obtendrán del Registro que en el margen de cada uno de los asientos que correspondan a las marcas de su propiedad, se anote el cambio o modificación efectuado.

#### Procedimiento para el Cambio de Nombre y Domicilio

Art. 38.- Para la inscripción del cambio de nombre o domicilio del titular de una marca registrada deberá presentarse ante el Registro, una solicitud que contendrá lo siguiente:

- a) Designación de la autoridad a quien se dirige;
- b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del solicitante y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal, en su caso;
- c) Indicación precisa de la marca que el interesado sea propietario y el número de inscripción, su folio y tomo del libro de registro;
- d) Indicación precisa de lo que se pide;
- e) Dirección exacta para recibir notificaciones; y,
- f) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante o del mandatario o representante legal, según el caso.

A la solicitud deberá anexarse:

- a) El poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de mandatario, salvo que la personería de éste estuviere ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el número de registro. Cuando el interesado presente original del poder, podrá pedir que éste se razone en autos y se le devuelva;
- b) En caso de cambio de domicilio, podrá presentarse declaración jurada del propietario o mandatario que manifieste cambio de domicilio;
- c) El documento en el cual conste el cambio del nombre, razón social o denominación; y,
- d) El comprobante de pago de la tasa establecida.

Cumplidos los requisitos previstos en los incisos anteriores, el Registro procederá sin más trámite a marginar en el asiento que corresponda a la marca, el cambio de nombre, razón social o denominación o del domicilio, lo que no será objeto de publicación.

Al titular de la marca se le entregará una certificación de la anotación marginal correspondiente dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud.

## CAPITULO VI TERMINACION DEL REGISTRO DE LA MARCA

### Nulidad del Registro

Art. 39.- A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente declarará la nulidad del registro de una marca si éste se efectuó en contravención de alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 8 y 9 de esta Ley. Tratándose de un incumplimiento del Art. 8, la nulidad también podrá ser solicitada por el Ministerio Público.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hayan dejado de ser aplicables al tiempo de interponerse la demanda de nulidad.

Un pedido de nulidad fundado en una contravención del Art. 9 deberá iniciarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro. La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvenzional en cualquier acción por infracción de una marca registrada. Una acción de nulidad fundada en el mejor derecho de un tercero para obtener el registro de una marca sólo puede ser interpuesta por la persona que reclama tal derecho.

### Cancelación del Registro a Pedido del Titular

Art. 40.- El titular del registro de una marca podrá en cualquier tiempo pedir al Registro la cancelación del mismo. El pedido de cancelación devengará la tasa establecida.

Cuando apareciera inscrito con relación a la marca algún derecho en favor de tercero, la cancelación sólo procederá previa presentación de una declaración jurada debidamente legalizada ante notario, otorgada por el tercero, en virtud de la cual da su consentimiento para tal cancelación.

### Procedimiento para Obtener la Cancelación de un Registro

Art. 41.- La cancelación del registro de una marca se efectuará presentando ante el Registro una solicitud que contendrá lo siguiente:

- a) Designación de la autoridad a quien se dirige;
- b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del solicitante y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal, en su caso;
- c) Número, folio y libro del registro e identificación de la marca que es objeto de la solicitud;
- d) Indicación concreta de lo que se pide;
- e) Dirección exacta para recibir notificaciones; y,
- f) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante.

A la solicitud deberá anexarse:

- a) El poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de mandatario, salvo que la personería de este estuviere ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el número de registro. Cuando el interesado presente original del poder, podrá pedir que éste se razone en autos y se le devuelva;
- b) El comprobante de pago de la tasa establecida; y,
- c) En su caso, los documentos a que hace referencia el inciso segundo del artículo anterior.

Cumplidos los requisitos previstos en los incisos anteriores, el Registro mandará, que se cancele la inscripción, que se ponga razón del hecho al margen del asiento correspondiente y que se publique un aviso, por una sola vez, por cuenta del solicitante, el cual deberá contener:

- a) El nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del renunciante;
- b) Indicación precisa de la marca, cuyo registro se canceló; y,
- c) La causa de la cancelación y el modelo de la marca cancelada.

Cancelación del Registro por Falta de Uso de la Marca (1)

Art. 41-A.- A solicitud de cualquier persona con un interés legítimo comprobado y previa audiencia del titular del registro de la marca, el tribunal competente cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en El Salvador durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. (1) Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso impedirá la cancelación del registro, sólo si el mismo se hubiese iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que hubiese solicitado la cancelación. (1)

Cuando la falta de uso se refiera únicamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro aplicará sólo para tales productos o servicios. (1)

No se cancelará el registro de una marca por falta de uso, cuando la falta de uso se debiera a motivos justificados. Se reconocerán como tales, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca. (1)

#### Uso de la Marca (1)

Art. 41-B.- Se entenderá que una marca registrada se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio y se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. También 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. (1)

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en su registro; sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada sólo respecto a detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que el mismo le confiere. El uso de uso marca por parte de un licenciario o por otra persona autorizada para ello, será considerado como efectuado por el titular del registro, para los efectos relativos al uso de la marca. (1)

#### Cancelación por Falta de Uso como Defensa (1)

Art. 41-C.- La cancelación de un registro por falta de uso, también podrá pedirse como defensa contra una objeción del Registro, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos la cancelación será resuelta por el tribunal competente. (1)

La persona que obtenga una resolución favorable en un caso de cancelación por falta de uso, tendrá derecho preferente al registro de la marca. Este derecho podrá invocarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud de cancelación y hasta dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución de cancelación quede firme. (1)

#### Prueba del Uso de la Marca (1)

Art.- 41-D.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la marca se ha usado efectivamente, tales como, facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de

auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca. También constituye uso de la marca, la promoción publicitaria de la misma, por cualquier medio, aunque los productos o servicios identificados con la misma no estén siendo comercializados todavía en el país. (1)

Caducidad del Registro de una Marca

Art. 42.- El derecho de propiedad de una marca caduca, cuando se ha dejado transcurrir el plazo a que se refiere el inciso primero del Art. 22 de esta Ley, sin haberse pedido la renovación del registro.

### TITULO III MARCAS COLECTIVAS

Disposiciones Aplicables

Art. 43.- Las disposiciones del Título II serán aplicables a las marcas colectivas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este Título.

Solicitud de Registro de la Marca Colectiva

Art. 44.- La solicitud de registro de una marca colectiva deberá indicar que su objeto es una marca colectiva e incluir tres ejemplares del reglamento de empleo de la misma.

El reglamento de empleo de la marca colectiva deberá precisar las características comunes o las cualidades que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear 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.

Examen de la Solicitud de la Marca Colectiva

Art. 45.- El examen de la solicitud de registro de una marca colectiva incluirá la verificación de los requisitos del Art. 44 de la presente Ley.

Registro de la Marca Colectiva

Art. 46.- Las marcas colectivas serán inscritas en el Registro, asimismo se incluirá en la inscripción una copia del reglamento de empleo de la marca.

Cambios en el Reglamento de Empleo de la Marca Colectiva

Art. 47.- El titular de una marca colectiva comunicará al Registro todo cambio introducido en el reglamento de empleo de la marca colectiva.

Los cambios en el reglamento de empleo de la marca serán inscritos en el Registro mediante el pago de la tasa establecida.

#### Licencia de la Marca Colectiva

Art. 48.- 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 misma.

#### Uso de Marca Colectiva

Art. 49.- El titular de una marca colectiva podrá usar por sí mismo la marca siempre que sea usada también por las personas que están autorizadas para hacerlo de conformidad con el reglamento de empleo de la marca.

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

#### Nulidad del Registro de la Marca Colectiva

Art. 50.- A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente declarará la nulidad del registro de una marca colectiva en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Si la marca fue registrada en contravención de los artículos 8, 9 ó 44 de la presente Ley; y,
- b) Si el reglamento de empleo de la marca es contrario a la moral o al orden público.

#### Cancelación del Registro de la Marca Colectiva

Art. 51.- A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca colectiva en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Si durante más de un año la marca colectiva es usada sólo por su titular y no por las personas autorizadas conforme al reglamento de empleo de la marca; y,
- b) Si el titular de la marca colectiva usa o permite que se use la marca de una manera que contravenga a las disposiciones de su reglamento de empleo, o de una manera susceptible de engañar a los medios comerciales o al público sobre el origen o cualquier otra característica de los productos o servicios para los cuales se usa la marca.

#### TITULO III-BIS (1)

#### MARCAS DE CERTIFICACION (1)

#### Normas Aplicables (1)

Art. 51-A. Salvo disposición especial de este Título, son aplicables a las marcas de certificación, las normas sobre marcas contenidas en esta ley y, particularmente, lo relativo a procedimientos, vigencia, renovación, extinción y modificación del registro. (1)

#### Titularidad de la Marca de Certificación (1)

Art. 51-B. Podrá ser titular de una marca de certificación, una entidad o institución de derecho privado o público, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de certificación de calidad. (1)

#### Formalidades para el Registro (1)

Art. 51-C. 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 la que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El reglamento deberá haber sido previamente 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. (1)

Lo dispuesto en el inciso anterior también se aplicará cuando existan modificaciones al reglamento de uso de la marca. (1)

#### Vigencia del Registro (1)

Art. 51-D. Cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese una institución pública, el registro tendrá vigencia indefinida, extinguiéndose con la disolución o desaparición de su titular. Si el titular de una marca de certificación es una persona de derecho privado, el registro tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de inscripción y podrá ser renovado en la misma forma que las marcas. El registro de una marca de certificación podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.

#### Uso de la Marca de Certificación (1)

Art. 51-E. 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. La marca de certificación no podrá ser usada para productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca. (1)

#### Gravamen y Enajenación de la Marca de Certificación (1)

Art. 51-F. Una marca de certificación, por su naturaleza, no podrá ser objeto de ningún gravamen, embargo u otra providencia cautelar o de ejecución judicial. (1)

La 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 administrativa que aprobó el reglamento. (1)

#### Reserva de la Marca de Certificación Extinguida (1)

Art. 51-G. Una marca de certificación cuyo registro caducare, fuese anulado, cancelado o dejare 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 a partir de la anulación, caducidad, disolución o desaparición, según el caso. (1)

#### TITULO IV EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL

##### Aplicación de las Disposiciones Sobre Marcas

Art. 52.- Salvo lo previsto en este Título, son aplicables a las expresiones o señales de publicidad comercial las disposiciones sobre marcas contenidas en esta Ley.

##### Prohibiciones al Registro

Art. 53.- No podrá registrarse como expresión o señal de publicidad comercial la que estuviera incluida en alguno de los casos siguientes:

- a) Que quedare comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los literales c), d), g), h), i), j), k), l), m) y n) del Art. 8 de la presente Ley,
- b) Que sea igual o similar y susceptible de causar confusión con relación a otra que ya estuviese registrada o en trámite de registro;
- c) Que incluya un signo distintivo ajeno sin la debida autorización;
- d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresa o establecimiento de un tercero; y,
- e) Que quede comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los literales d), e), f), g), h), i) y j) del artículo 9 de la presente Ley.

##### Alcance de Protección

Art. 54.- La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca a la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.

Las marcas y los nombres comerciales pueden formar parte de una expresión o señal de publicidad comercial, siempre que se hallen registrados o en trámite de registro a favor del mismo titular.

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

##### Procedimiento de Registro de Expresiones o Señales de Publicidad Comercial

Art. 55.- El registro de una expresión o señal de publicidad comercial, su modificación, traspaso, licencia 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 examinará si la expresión o señal de publicidad comercial contravienen lo dispuesto en el Art. 53 de la presente Ley.

## TITULO V NOMBRES COMERCIALES Y EMBLEMAS

### CAPITULO I NOMBRES COMERCIALES

#### Aplicación de las Disposiciones Sobre Marcas

Art. 56.- Salvo lo previsto en este Título, son aplicables a los nombres comerciales las normas sobre marcas contenidas en esta Ley, en lo que fuere pertinente.

#### Adquisición del Derecho Sobre el Nombre Comercial

Art. 57.- El derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica.

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

Si una empresa tuviese más de un establecimiento, podrá identificarlos con su nombre comercial.

#### Nombres Comerciales Inadmisibles

Art. 58.- 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 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.

#### Protección del Nombre Comercial

Art. 59.- 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.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la presente Ley, en lo que corresponda.

### Registro del Nombre Comercial

Art. 60.- El titular de un nombre comercial podrá solicitar su inscripción en el Registro. El registro tendrá carácter declarativo.

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.

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

### Procedimiento de Registro del Nombre Comercial

Art. 61.- El registro de un nombre comercial, su modificación y su cancelación se efectuarán siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, en cuanto corresponda, y devengará la tasa establecida. El Registro, examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo 58 de esta Ley.

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

### Transferencia del Nombre Comercial

Art. 62.- 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.

La transferencia de un nombre comercial registrado o en trámite de registro, se inscribirá en el Registro de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa.

## CAPITULO II EMBLEMAS

### Protección del Emblema

Art. 63.- La protección y el registro de los emblemas se regirán por las disposiciones relativas al nombre comercial.

## TITULO VI INDICACIONES GEOGRAFICAS

### CAPITULO I INDICACIONES GEOGRAFICAS EN GENERAL

### Utilización de Indicaciones Geográficas

Art. 64.- 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 geográfico del producto o servicio, o cuando

su uso dé lugar a probabilidad de inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio. (2)

#### Utilización en la Publicidad

Art. 65.- No podrá usarse en la publicidad, ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación geográfica que dé lugar a probabilidad de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de tales productos o servicios. (1)(2)

#### Indicaciones Relativas al Comerciante

Art. 66.- 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.

## CAPITULO II DENOMINACIONES DE ORIGEN

#### Registro de las Denominaciones de Origen

Art. 67.- El Estado de El Salvador será el titular de las denominaciones de origen nacionales, las cuales serán inscritas en el Registro.

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.

Los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, así como las autoridades públicas competentes de países extranjeros, podrán registrar denominaciones de origen extranjeras. (1)

#### Prohibiciones para el Registro

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

- a) Que no sea conforme a la definición de denominación de origen contenida en el Art. 2 de la presente Ley;
- b) Que sea contraria a las buenas costumbres, la moral o al orden público, o que pudiera inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos; (1)
- c) Que sea la denominación común o genérica de algún producto, estimándose común o genérica una denominación, cuando sea

considerada como tal, tanto por los concededores de ese tipo de producto, como por el público en general; o (1)

d) Que se encuentre en alguno de los casos establecidos en el Art. 9 de la presente ley. (1)

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

#### Solicitud de Registro

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

- a) Designación de la autoridad a quien se dirige;
- b) El nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante o de los solicitantes, con indicación del lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o de fabricación;
- c) La denominación de origen cuyo registro se solicita;
- d) La zona geográfica de producción a la cual se refiere la denominación de origen;
- e) Los productos para los cuales se usa la denominación de origen;
- f) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos para los cuales se usa la denominación de origen;
- g) Indicación concreta de lo que se pide;
- h) Dirección exacta para recibir notificaciones; e,
- i) Lugar y fecha de solicitud y firma autógrafa del solicitante o solicitantes.

La solicitud de registro de una denominación de origen devengará la tasa establecida. (1)

#### Procedimiento de Registro

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

- a) Que se cumplen los requisitos del Art. 69 de la presente Ley; y,
- b) Que la denominación cuyo registro se solicita no está comprendida en ninguna de las prohibiciones previstas en el Art. 68, inciso primero de la presente Ley.

Los procedimientos relativos al examen, publicación, oposición y al registro de la denominación de origen, se regirán por las disposiciones sobre el registro de las marcas, contenidas en el Título II de esta ley. (1)

#### Otorgamiento del Registro

Art. 71.- 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;
- 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.

La resolución a que se refiere el inciso anterior deberá ser publicada por una sola vez en el Diario Oficial y la denominación de origen quedará protegida a partir del día siguiente de esa publicación.

Dentro de un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la publicación a que se refiere el inciso anterior, los solicitantes deberán elaborar y presentar al Registro la normativa correspondiente al uso y administración de la denominación de origen de que se trate. El Órgano Ejecutivo en los Ramos de Economía, y de Agricultura y Ganadería y el Centro Nacional de Registros, deberán formar parte del órgano de administración de cada denominación de origen. No podrá otorgarse ninguna autorización de uso para una denominación de origen, hasta en tanto dicha normativa no sea aprobada por el Registro y publicada en el Diario Oficial por una sola vez. (1)

#### Duración y Modificación del Registro

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

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

La modificación del registro devengará la tasa establecida.

#### Derecho de Utilización de la Denominación

Art. 73.- Para poder usar una denominación de origen deberá obtenerse la correspondiente autorización del órgano de administración, conforme a la normativa que para la misma se hubiere aprobado. Esta autorización de uso se otorgará cuando del estudio de la solicitud y de los informes o dictámenes que sea necesario recabar, se establezca que concurren los requisitos exigidos por la presente Ley, los que determine su reglamento, los establecidos en la normativa de uso de la denominación de origen de que se trate y, en especial, los siguientes:

- a) Que el solicitante se dedique directamente a la producción, fabricación o actividad artesanal de los productos protegidos por la denominación de origen;

- b) Que el solicitante realice tal actividad dentro del territorio que abarque la denominación conforme la correspondiente resolución del Registro; y,
- c) Que el solicitante acredite que ha ejercido la actividad productiva o artesanal de que se trate, en la región o localidad que abarque la denominación de origen, como mínimo durante los dos años anteriores a su solicitud.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar comercialmente una denominación de origen registrada, podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACION DE ORIGEN". La denominación de origen es independiente de la marca que identifique al producto de que se trate.

La autorización para usar una denominación de origen tendrá un plazo de vigencia de diez años, contados a partir de la fecha en que se otorgue y podrá renovarse por períodos iguales. El usuario de una denominación de origen estará obligado a utilizarla tal y como aparezca protegida, atendiendo todas las regulaciones aplicables a la misma y de forma que no amenace desprestigiar la denominación de que se trate, de lo contrario el Registro, previa audiencia al interesado y a la entidad que administra la denominación de origen, de conformidad con la respectiva normativa que deberá desarrollarse según lo establecido en esta Ley, resolverá sobre si procede o no la cancelación de la autorización.

Las acciones relativas al derecho de usar una denominación de origen registrada se ejercerán ante los tribunales competentes.

Son aplicables a las denominaciones de origen registradas las disposiciones de los artículos 27 y 66, en lo que corresponda.

#### Anulación del Registro

Art. 74.- A pedido de cualquier persona interesada, el tribunal 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 Art. 68 de esta ley. (1)

A pedido de cualquier persona interesada, el tribunal 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 Art. 71 inciso primero de esta ley. (1)

## TITULO VII NORMAS COMUNES CAPITULO I PROCEDIMIENTOS

Representación

Art. 75.- Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tuviere su domicilio fuera del país, deberá ser representado por un mandatario que sea Abogado de la República y que no se encuentre dentro de las inhabilidades a que hace referencia el Art. 99 del Código de Procedimientos Civiles.

No será necesario presentar el poder, nombramiento o credencial que previamente haya sido registrado, cuando se digan diligencias ante el Registro, bastando que en la respectiva solicitud se haga mención del asiento de registro del documento que legitima la personería.

En casos graves y urgentes, calificados por el Registrador, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso, que sea Abogado de conformidad a lo establecido al inciso último del Art. 10 de la presente Ley, con tal que dé garantía suficiente, que también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del asunto si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre.

#### Agrupación de Pedidos

Art. 76.- Podrá solicitarse mediante un único pedido, la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite 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, en su caso; así como de cambios de nombre, razón social o denominación y de domicilio. (1)

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

Para efectos de lo previsto en los párrafos anteriores, 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.

#### Notificaciones

Art. 77.- De todas las resoluciones y autos que dicte el Registro, se notificarán a los interesados, ya sea en forma personal, por medio de esquila en la dirección señalada o por medio de nota que deberá enviarse por correo certificado con acuse de recibo. Los plazos se contarán desde el día hábil siguiente a la fecha en que se notifique al interesado.

#### Intervención de Terceros Interesados

Art. 78.- En todo procedimiento relativo a la renuncia, nulidad o cancelación de un derecho registrado, podrá presentarse cualquier licenciatarario y

cualquier beneficiario de un derecho inscrito con relación al derecho de propiedad industrial objeto de la acción. (1)

#### Efectos de la Declaración de Nulidad

Art. 79.- Los efectos de la declaración de nulidad de un registro se retrotraerán a la fecha del registro respectivo, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se establezcan en la resolución que declara la nulidad. Cuando se declare la nulidad de un registro respecto al cual se hubiese concedido una licencia de uso, el licitante estará eximido de devolver los pagos efectuados por el licenciatarario, salvo que éste no se hubiese beneficiado de la licencia.

#### Abandono de la Gestión

Art. 80.- Salvo cuando fuesen aplicables otros plazos especialmente previstos en esta Ley, las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta Ley se tendrán 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, salvo que se pruebe caso fortuito o fuerza mayor.

#### Recursos

Art. 81.- Contra toda resolución que dicte el registro se podrán interponer los recursos que determine la legislación nacional.

## CAPITULO II REGISTROS Y PUBLICIDAD

#### Inscripción y Publicación de las Resoluciones

Art. 82.- El Registro inscribirá las resoluciones referentes a la nulidad, renuncia o cancelación de cualquier registro.

#### Consulta de los Registros

Art. 83.- Los registros de los signos distintivos a que se refiere la presente Ley son públicos. Cualquier persona podrá solicitar certificaciones de ellos, mediante el pago de la tasa establecida.

#### Consulta de los Expedientes

Art. 84.- Cualquier persona podrá consultar en la oficina del Registro el expediente de una solicitud de registro. Cualquier persona podrá obtener certificaciones, constancias y copias de los documentos contenidos en el expediente de una solicitud mediante el pago de la tasa establecida.

### CAPITULO III CLASIFICACIONES

#### Clasificación de Productos y Servicios

Art. 85.- Para efectos de clasificar 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, de acuerdo a los Tratados, Convenios o Arreglos administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1)

Cuando hubiere duda en cuanto a la clase en la que debe ser ubicado un producto o servicio, la misma será resuelta por el Registro. (1)

Los productos o servicios no se considerarán necesariamente similares entre sí, solamente por figurar en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. (1)

Los productos o servicios no se considerarán necesariamente distintos entre sí, solamente por figurar en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. (1).

### CAPITULO IV ANOTACIONES PREVENTIVAS

#### Petición de Anotación Preventiva

Art. 86.- Podrá pedir anotación preventiva:

- a) El que demandare en juicio la nulidad de una inscripción o la propiedad o licencia de uso de una marca, o la propiedad de un nombre comercial, emblema o una expresión o señal de publicidad comercial. La autoridad judicial competente librará la correspondiente comunicación siempre que conste en autos el título con el que el demandante pretende justificar su derecho; y,
- b) Aquél a cuyo favor se traspasa el dominio de una marca, o se traspasa el dominio de un nombre comercial, emblema o expresión o señal de publicidad comercial, si el instrumento en virtud del cual se realice el traspaso, carece de alguna formalidad legal subsanable que impida la inscripción definitiva del derecho. (1)

En ambos casos, el registrador pondrá al margen del asiento correspondiente, indicación del tomo y folio del Libro de Anotaciones Preventivas en que se encuentra inscrita la anotación.  
Dicha inscripción devengará la tasa establecida.

#### Efectos de la Anotación Preventiva

Art. 87.- La anotación preventiva de la demanda, en el caso contemplado en el literal a) del artículo anterior, deja sin valor alguno la enajenación posterior a la anotación y duran sus efectos hasta que, por resolución o sentencia ejecutoriada de autoridad competente, se ordene la cancelación.

La anotación preventiva por falta de formalidades en el instrumento, surtirá sus efectos durante dos meses.

La anotación preventiva surtirá los mismos efectos de la inscripción, durante los términos señalados en el inciso anterior.

La anotación preventiva se convertirá en inscripción, cuando la persona a cuyo favor estuviere constituida, adquiera definitivamente el derecho anotado. En tal caso, la inscripción surtirá sus efectos desde la fecha de la presentación del documento.

La anotación preventiva será nula en los mismos casos en la que lo sería la inscripción definitiva.

## TITULO VIII

### ACCIONES Y SANCIONES POR INFRACCION DE DERECHOS

#### Acción Civil por Infracción

Art. 88.- Sin perjuicio de las acciones penales correspondientes, el titular de un derecho protegido en virtud de esta ley, podrá entablar la acción civil ante el tribunal judicial competente contra cualquier persona que infrinja ese derecho. También podrá actuar contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidente la inminencia de una infracción. (1)

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

#### Legitimación Activa de Licenciarios

Art. 89.- Un licenciario de uso de marca, puede entablar acción contra cualquier tercero que cometa una infracción del derecho que es objeto de la licencia. A estos efectos, el licenciario que no tuviese mandato del titular del derecho para actuar, deberá acreditar al iniciar su acción, haber solicitado a éste que entable la acción y que ha transcurrido más de un mes sin que el mismo hubiese actuado. (1)

Aún antes de transcurrido este plazo, el licenciario podrá pedir que se tomen medidas precautorias conforme a los Artículos 92 y 93 de la presente Ley.

El titular del derecho objeto de la infracción podrá comparecer en autos en cualquier tiempo.

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.

#### Medidas en Acción de Infracción

Art. 90.- En una acción por infracción de los derechos protegidos conforme a esta Ley podrá ordenarse entre otras, una o más de las siguientes medidas:

- a) El secuestro de los productos infractores, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción, y de los medios, instrumentos y materiales que sirvieran para realizar la infracción; así como la evidencia documental relevante a la infracción; (1)
- b) La prohibición de la importación, exportación o tránsito de los productos, materiales o medios referidos en el literal a); (1)
- c) La destrucción de los productos objeto de la infracción; (1)
- d) La destrucción de los materiales e implementos que han sido utilizados en la fabricación o creación de los bienes infractores, sin compensación alguna para el infractor o, en circunstancias excepcionales, sin compensación alguna dispuestas fuera de los canales comerciales, de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras. Al considerar las solicitudes para dicha destrucción, el tribunal competente tomará en consideración, entre otros factores, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado; (1)
- e) La cesación de los actos que constituyen la infracción;
- f) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos; y,
- g) La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

El Tribunal competente podrá solicitar al infractor, que proporcione cualquier información que posea respecto a cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de la infracción y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios infractores, incluyendo la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución, y sus canales de distribución, y proporcionarle esta información al titular del derecho. (1)

#### Donación de Mercancías Falsificadas (1)

Art. 90-A. El tribunal competente podrá ordenar en la sentencia definitiva, la donación con fines de caridad de las mercancías de marcas falsificadas, con la autorización del titular del derecho. En aquellos casos que el tribunal competente considere apropiados, las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y ésta ya no sea identificable con la marca removida. En ningún caso la simple remoción de la marca adherida ilegalmente será suficiente para autorizar el ingreso de la mercancía a los canales comerciales. (1)

#### Costos Técnicos o Expertos (1)

Art. 90-B.- Si el tribunal competente nombrare a un técnico o experto en procedimientos civiles relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual y requiera que las partes asuman los costos de dichos expertos, tales costos estarán estrechamente relacionados, entre otros, con la cantidad y naturaleza del trabajo a ser desempeñado y no disuadan de manera irrazonable el recurso a dichos procedimientos. (1)

#### Cálculo de la Indemnización de Daños y Perjuicios

Art. 91.- La indemnización de daños y perjuicios se calculará en función de cualquiera de los criterios siguientes, entre otros, a elección del perjudicado: (1)

- a) En base a los daños ocasionados al titular del derecho como resultado de la infracción; (1)
- b) En base a los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente, de no haber ocurrido la infracción. Para determinar lo anterior, el tribunal competente deberá considerar, entre otros, el valor del bien o servicio objeto de la violación, con base en el precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular del derecho; o (1)
- c) En base al precio o regalía que el infractor habría pagado al titular del derecho, si se hubiera concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. (1)

Adicionalmente el infractor deberá pagar al titular del derecho las ganancias atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños a que se refieren los literales anteriores. (1)

Si el tribunal competente condenare en costas, éstas incluirán los honorarios de abogado que sean procedentes. (1).

#### Medidas Precautorias

Art. 92.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de los derechos derivados de un registro, podrá pedir al tribunal competente que ordene medidas precautorias inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de esa acción y el resarcimiento de los daños y perjuicios. (1)

Las medidas precautorias podrán pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Las medidas se ejecutarán antes de iniciarse la acción, ellas quedarán sin efecto de pleno derecho sino se iniciara la acción dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la ejecución de la medida. (1)

El tribunal competente podrá requerir que quien pida las medidas precautorias, rinda caución que sea suficiente para proteger al demandado y

evitar abusos y para no disuadir el poder recurrir a dicho procedimiento. (1)  
El tribunal competente deberá ordenar y ejecutar las medidas que le soliciten, dentro del improrrogable plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la presentación de la solicitud, siempre que hubiere acompañado prueba de la titularidad del derecho infringido y se demuestre la comisión de la infracción o que ésta sea inminente, mediante pruebas disponibles que la autoridad competente considere suficientes. En el supuesto que se requiera garantía, el plazo establecido al inicio de este inciso será contado a partir de la presentación de la fianza o garantía requerida. (1)

Podrán ordenarse entre otras, las siguientes medidas precautorias: (1)

- a) La cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción; (1)
- b) El secuestro con inventario, descripción o depósito de los productos, embalajes, etiquetas y otros materiales que ostenten la marca o el signo objeto de la infracción y de los instrumentos o materiales destinados a realizar la infracción; así como la evidencia documental relevante a la infracción; y (1)
- c) La suspensión de la importación, exportación o el movimiento en tránsito de los productos, instrumentos o materiales referidos en el literal b). (1)

El tribunal competente podrá solicitar al presunto infractor, que proporcione la información que tuviera sobre las personas que hubiesen participado en la producción o comercialización de los productos de la presunta infracción y sobre los medios de producción y los circuitos de distribución de esos productos o servicios; así como la identificación de terceros involucrados en su producción y distribución y sus canales de distribución, para proporcionarle esta información al titular del derecho. (1)

#### Decomiso de los Productos e Instrumentos de la Infracción

Art. 93.- Las medidas precautorias que deban aplicarse en la frontera se ejecutarán por las autoridades de aduanas al momento de la importación, exportación o movimiento en tránsito de los productos, instrumentos o materiales objeto de la infracción. (1)

Los productos que ostenten marcas o signos distintivos ilícitos, el material de publicidad que haga referencia a esas marcas o a esos signos y los instrumentos o materiales que han servido para cometer una infracción, serán retenidos o decomisados por las autoridades competentes de aduanas o de la policía, en espera de los resultados del proceso correspondiente. (1)

La autoridad aduanera o la policía quedarán eximidos de toda responsabilidad en el ejercicio de la potestad establecida en el presente artículo, salvo que se probare que actuaron de mala fe. (1).

#### Acciones Contra el Uso Indebido de Indicaciones Geográficas

Art. 94.- 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 64 y 65 de esta Ley.

#### Prescripción de la Acción

Art. 95.- Toda acción civil en contra de una infracción de los derechos conferidos por la presente ley, prescribirá a los cinco años contados desde que se cometió por última vez la infracción. (1)

#### Medidas en Fronteras. (1)

Art. 96.- El titular del derecho podrá solicitar al tribunal competente que suspenda la importación, exportación o movimiento en tránsito de mercancías de marcas presuntamente falsificadas o confusamente similares, debiendo presentar pruebas suficientes que demuestren a satisfacción del tribunal competente, que existe una presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca información suficiente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular del derecho, de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad. El requisito de proveer suficiente información no deberá disuadir el recurso a estos procedimientos. (1)

El tribunal competente podrá requerir al titular del derecho, que inicie procedimientos para la suspensión, que rinda caución razonable que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. El monto de la caución no deberá disuadir el poder recurrir a estos procedimientos. Dicha caución podrá tomar la forma de un instrumento emitido por un proveedor de servicios financieros para mantener al importador o dueño de la mercadería importada libre de toda pérdida o lesión resultante de cualquier suspensión del despacho de mercancías en el supuesto que el tribunal competente determine que el artículo no constituye una mercancía infractora. (1)

Ejecutada la suspensión, la autoridad de aduanas lo notificará inmediatamente al importador o exportador de las mercancías y al solicitante de la medida. (1)

Las medidas en frontera podrán ser ordenadas de oficio con respecto a la mercancía importada, exportada o en tránsito, que se sospeche que infringe un derecho de propiedad intelectual, sin requerir solicitud formal por parte del titular del derecho o por parte de un particular. (1)

En los casos en que se fije un cargo por solicitud o almacenaje de la mercadería, en relación con medidas en frontera para la observancia de un derecho de propiedad intelectual, el cargo no deberá ser fijado en un monto que disuada el recurso a tales medidas. (1).

#### Duración de la Suspensión de Mercancías en Fronteras (1)

Art. 97.- Si la acción no fuese entablada dentro de los diez días hábiles siguientes a la imposición de la medida relacionada en el artículo anterior, ésta quedará sin efecto de pleno derecho, quedando el actor sujeto a lo establecido en el inciso último del presente artículo. En casos debidamente justificados ese plazo podrá ser prorrogado por diez días hábiles adicionales. Cuando la suspensión fuese ordenada como medida provisional será aplicable el plazo previsto en tales medidas.

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

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

#### Derecho de Inspección e Información en los Casos de Medidas en Frontera (1)

Art. 98.- Sin perjuicio de brindar protección a la información confidencial, el Juez Competente que ordenare la medida en frontera, podrá autorizar a quien la promovió, el libre acceso a las mercancías o productos retenidos, a fin de que pueda inspeccionarlas y obtener medios adicionales de prueba en apoyo de su reclamo. Igual derecho tendrá el importador o exportador. Esta medida se realizará en presencia del Juez Competente respectivo, con citación de la parte contraria.

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

#### Medidas Contra Productos Falsos

Art. 99.- El tribunal competente ordenará la destrucción de las mercaderías que haya determinado son falsificadas, a menos que el titular del derecho consienta en que se disponga de ellas de otra forma. Las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y ésta ya no sea identificable con la marca removida. La simple remoción de la marca adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales. En ningún caso se permitirá la exportación de las mercancías falsificadas decomisadas por las autoridades aduanales, ni que se sometan a

un procedimiento aduanero distinto, salvo en circunstancias excepcionales.  
(1)

## TITULO IX COMPETENCIA DESLEAL

### Cláusula General

Art. 100.- 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 honestas en materia comercial.

A los efectos de la presente Ley se considera que un acto surte efectos en el mercado cualquiera que fuese el medio empleado para realizarlo, incluyendo los medios electrónicos de comunicación y de comercio.

La aplicación de las disposiciones de esta Ley no podrán supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre la persona que realiza el acto reputado desleal y la persona afectada por ese acto.

### Actos de Competencia Desleal Vinculados a la Propiedad Industrial

Art. 101.- Los actos o comportamientos tipificados en la presente Ley se estipulan con carácter enunciativo y no exhaustivo, quedando prohibido cualquier acto o comportamiento que, no estando incluido en esta Ley, se considere desleal conforme al artículo precedente.

Constituyen, entre otros, actos de competencia desleal los siguientes:

- a) Actos capaces de crear confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o los establecimientos ajenos;
- b) El uso o propagación de indicaciones o alegaciones falsas capaces de denigrar o de desacreditar a los productos, los servicios, la empresa o los establecimientos ajenos;
- 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 este producto a fin de aprovechar 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 Art. 8 literales g), h), i), j), k), l), m), n) y o), de esta Ley,
- f) El uso en el comercio de un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Art. 9 de la presente Ley; y,
- g) La utilización de los empaques, envoltorios, contenedores, envases,

decoración de productos y establecimientos cuando éstos sean característicos y susceptibles de crear confusión con los de otro titular.

#### Acción Contra un Acto de Competencia Desleal

Art. 102.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente, cualquier persona interesada podrá pedir al tribunal judicial competente la constatación y declaración del carácter ilícito de un presunto acto de competencia desleal. 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. Las disposiciones de los Artículos 88, 89, 90, 91, 92 y 94 son aplicables, en cuanto corresponda, a las acciones mercantiles o penales que se inicien contra actos de competencia desleal. También son aplicables las disposiciones pertinentes del derecho común relativas al acto ilícito.

#### Prescripción de la Acción por Competencia Desleal

Art. 103.- 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 última vez el acto, aplicándose el plazo que venza primero.

### TITULO X

## DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

### CAPITULO I

#### DISPOSICIONES GENERALES.

#### Competencia del Registro

Art. 104.- La administración de la propiedad industrial para los efectos de la presente ley, estará a cargo del Registro, que es una dependencia del Centro Nacional de Registros. El Registro será dirigido por un Director que sea Abogado y Notario, o profesional de cualquier otra rama; y contará también con Registradores Auxiliares que sean Abogados y Notarios. (1)

#### Impedimentos en la Función del Registrador

Art. 105.- Se prohíbe al Director de la Propiedad Intelectual y al personal bajo sus órdenes gestionar directa o indirectamente, en nombre propio o de terceras personas, ante el Registro.

Los funcionarios y empleados del Registro deberán observar una estricta imparcialidad en todas sus actuaciones.

La contravención de lo dispuesto en este artículo se sancionará de conformidad con la Ley.

## CAPITULO II DEL REGISTRO Y MODO DE LLEVARLO

### De los Libros

Art. 106.- El registro de signos distintivos se llevará en libros o por cualquier medio electrónico conocido o por conocerse.

### Acceso a los Documentos del Registro

Art. 107.- Los libros o cualquier otro medio en el cual se realicen las inscripciones no podrán salir por ningún motivo de las oficinas del Registro y cualquier diligencia judicial o administrativa, se ejecutará en las mismas, en presencia de un funcionario designado por el Registrador. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el Art. 48 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

A pedido de una persona interesada, el Registrador, podrá devolver a esa persona algún documento que ella hubiese presentado al Registro en algún procedimiento y que no fuese necesario conservar. La devolución se hará dejando en el expediente respectivo fotocopia debidamente confrontada del documento que se devuelve; lo anterior a costa del interesado.

## CAPITULO III DE LA RECTIFICACION DE LOS ASIENTOS DE REGISTRO

### Rectificaciones

Art. 108.- El Registrador podrá rectificar por sí y bajo su responsabilidad, las omisiones y errores materiales cometidos en los asientos de los Libros de Registro, cuando los documentos con base en los cuales se hizo la inscripción respectiva, existan todavía en la oficina.

Se entenderá que se comete error material cuando se escriban unas palabras por otras, o se equivoquen los nombres propios, razones o denominaciones sociales o las cantidades.

Si el registrador notare el error material o la omisión después de que los documentos o títulos hayan sido devueltos al interesado, solamente podrá hacer la rectificación con citación de éste, previniéndole la presentación de los documentos o títulos en el Registro, previa comprobación de que los mismos no han sufrido alteración alguna. Esta rectificación también podrá ser solicitada por el interesado.

La rectificación se hará por medio de una nueva inscripción o anotación sin costo alguno para el interesado.

## TITULO XI TASAS

### Tasas de Propiedad Industrial

Art. 109.-

|  |                |                                 |
|--|----------------|---------------------------------|
| a) Por solicitud de registro de una marca  | \$<br>CA.      | 100.00                          |
| b) Por solicitud de registro de un nombre comercial, emblema, expresión o señal de publicidad comercial, o denominación de origen:                       | \$<br>CA       | 75.00<br>100.00                 |
| c) Por renovación de un registro de marca, en cada clase:  | \$<br>CA       | 20.00                           |
| d) Recargo por renovación en el plazo de gracia - dentro del primer mes: 30 % adicional: - después del primer mes: 100 % adicional                       | \$<br>CA       | 30.00<br>15.00                  |
| e) Por solicitud de inscripción de una cancelación del registro o una reducción o limitación voluntarias de la lista de productos o servicios            | \$<br>CA       | 15.00<br>5.00<br>10.00          |
| f) Por solicitud de inscripción de una corrección, cambio en el reglamento de la marca, transferencia, licencia de uso, cambio de nombre o de domicilio: | \$<br>CA       | 10.00<br>5.00<br>20.00<br>30.00 |
| g) Por expedición de un duplicado en un certificado de registro:   | \$<br>CA       | 100.00                          |
| h) Por reposición de un cartel:<br>- cuando el error o la pérdida no sea imputable al Registro   | \$<br>CA<br>\$ | 20.00                           |
| i) Por inscripción de una anotación preventiva:  | CA<br>\$       |                                 |
| j) Por certificación literal de una inscripción:   | CA<br>\$       |                                 |
| k) Por cada Constancia o certificación de un documento:  | CA<br>\$       |                                 |
| l) Por copia de algún documento:   | CA             |                                 |
| m) Por pedido de división del registro:  |                |                                 |
| n) Por certificación literal de un expediente:   | \$<br>CA       |                                 |
| o) Búsqueda por propietario de marca y de otros signos distintivos comerciales registrados o en trámite:   | \$<br>CA       |                                 |
| p) Búsqueda de anterioridades de marcas y de otros signos distintivos comerciales registrados o en trámite:  |                |                                 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Todos los servicios que preste el Registro deberán ser pagados de conformidad con este Arancel. Están exentos del pago de derecho de registro el Estado y las Municipalidades.</p> |  |  |
|---|--|--|

**TITULO XII**  
**DISPOSICIONES COMUNES, TRANSITORIAS Y VIGENCIAS**

**Solicitudes y Acciones en Trámite Relativas a Signos Distintivos**

Art. 110.- Cualquier solicitud o trámite pendiente en el Registro y las acciones que se hubieren deducido a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, se continuarán tramitando de acuerdo con el régimen legal vigente anterior a la presente Ley.

**Registros en Vigencia**

Art. 111.- Las marcas y otros signos distintivos registrados conforme a las Leyes anteriores, conservarán la validez que dichas Leyes les concedieron, pero cualquier trámite o acción que se inicie con relación a dichos registros, se tramitará conforme a las disposiciones de la presente Ley.

**Objeción de la Renovación de Registro**

Art. 112.- Antes de conceder la renovación del registro de una marca que haya sido registrada con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, el Registrador mandará a publicar un aviso en el Diario Oficial, por tres veces durante un plazo de treinta días y a costa del solicitante, para que cualquier persona interesada, pueda, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la primera publicación, objetar dicha renovación, con base en las causales establecidas en el Art. 8 literales g), h) y k), y Art. 9 literales d), e) y f); comprendiéndose además el caso en que el opositor la hubiere solicitado, con fecha anterior a la solicitud de registro de dicha marca, en cualquier país, en donde además haya llegado a ser famosa o notoria. Si se prueba lo anterior, se denegará la renovación del registro.

Esta acción se tramitará en juicio sumario ante los tribunales competentes. Para tal efecto el interesado deberá acreditar la presentación de la demanda por medio de la copia sellada y fechada de la misma, la cual deberá presentar al Registro dentro de los quince días siguientes a la solicitud de objeción.

**Tribunales Competentes**

Art. 113.- Mientras no se creen los Tribunales Judiciales Especiales con jurisdicción en materia de Propiedad Intelectual, los tribunales competentes a

que se refiere esta ley, son los Tribunales Judiciales que tienen jurisdicción en materia mercantil, quienes procederán en juicio sumario. (1)  
Las medidas precautorias también podrán ser dictadas por los tribunales competentes en procesos judiciales por infracciones penales. (1)

#### Nombres de Dominio en Internet (1)

Art. 113-A.- Tratándose de la piratería cibernética de marcas, la entidad nacional administradora del dominio de nivel superior de código de país, deberá contar con procedimientos para resolución de controversias basados en los principios establecidos en las Políticas Uniformes de Resolución de Controversias en materia de Nombres de Dominio. (1)

Además dicha entidad deberá proporcionar acceso público en línea a una base de datos confiable y precisa con información de contacto para los registrantes de nombres de dominio. Respecto a la información que publique la entidad administradora del dominio de nivel superior del código de país, deberá observar las disposiciones legales relativas a la protección de la privacidad de los registrantes. (1)

#### Reglamento

Art. 114.- El Reglamento General de la presente Ley, deberá ser emitido por el Presidente de la República en un plazo de noventa días, contados a partir de su vigencia.

#### Objeto de los Títulos

Art. 115.- Los títulos que encabezan los artículos de esta Ley tienen una función exclusivamente indicativa, por lo tanto no surten ningún efecto para la interpretación de las disposiciones de la presente Ley.

#### Derogatorias

Art. 116.- Por la presente Ley deroga:

- a) Las Secciones "B" y "C" del Capítulo II, Título I, Libro Tercero del Código de Comercio; y,
- b) Cualquier disposición que sea contraria a la presente Ley.

#### Vigencia

Art. 117.- La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los seis días del mes de junio del año dos mil dos.

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,  
PRESIDENTE.

|   |  |
|---|--|
| WALTER RENE ARAUJO MORALES,<br>PRIMER VICEPRESIDENTE. | JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA,<br>SEGUNDO SECRETARIO. |
|---|--|

RENE NAPOLEON AGUILUZ CARRANZA,  
TERCER VICEPRESIDENTE.

|   |  |
|---|--|
| CARMEN ELENA CALDERON DE<br>ESCALON,<br>PRIMERA SECRETARIA. | JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA,<br>SEGUNDO SECRETARIO. |
| ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,<br>TERCER SECRETARIO.          | WILLIAM RIZZIERY PICHINTE,<br>CUARTO SECRETARIO.   |

RUBEN ORELLANA MENDOZA,  
QUINTO SECRETARIO.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los trece días del mes de junio del  
año dos mil dos.

PUBLIQUESE,  
FRANCISCO GUILLERMO FLORES PEREZ,  
Presidente de la República.

MIGUEL LACAYO,  
Ministro de Economía.

REFORMAS:

(1) D. L. No. 913 de fecha 14 de Diciembre de 2005, publicado en el D. O.  
No. 8, Tomo 370 de fecha 12 de Enero de 2006.

(2) D. L. No. 986 de fecha 17 de Marzo de 2006, publicado en el D. O. No.  
58, Tomo 370 de fecha 23 de Marzo de 2006.

DECRETO No. 257.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que el Centro Nacional de Registros de Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de Inmuebles, de Comercio y de Propiedad Intelectual, conforme a las facultades que le señalan su Ley de Creación, Código Civil, Código de Comercio y demás legislación aplicable a tales Registros.

II. Que dichos ordenamientos legales contemplan disposiciones de diverso contenido, relativas a los procedimientos utilizados para presentar, tramitar, modificar o retirar los instrumentos sujetos a inscripción o depósito, siendo necesario dictar disposiciones que establezcan procedimientos y facultades de uniforme aplicación en los distintos Registros.

III. Que no obstante su legal inscripción o depósito, según el caso, en dichos Registros se encuentran numerosos instrumentos que por diversas razones no han sido retirados por sus titulares, o cuyo depósito en el Registro correspondiente ya no es legalmente requerido, por lo cual el Centro Nacional de Registros necesita de regulaciones legales, que lo faculten para

devolverlos a los legítimos interesados, o para disponer de los mismos, evitando prolongar aún más su injustificada o innecesaria custodia.

IV. Que asimismo, en los referidos Registros se encuentran presentados instrumentos que han sido objeto de observaciones que impiden su inscripción, los cuales no son subsanados por los legítimos interesados, por lo que es igualmente necesario emitir normas que determinen los procedimientos y plazos aplicables para solucionar dicha situación.

**POR TANTO:**

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Gerardo Antonio Suvillaga, Walter Eduardo Durán Martínez, Dolores Alberto Rivas Echeverría, Ricardo Bladimir González, Gabino Ricardo Hernández Alvarado, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Víctor Manuel Melgar, José Mauricio Quinteros, José Antonio Almendáriz, Luis Roberto Angulo Samayoa, Oscar Karttán y Mauricio Hernández Pérez,

DECRETA la siguiente:

**LEY DE PROCEDIMIENTOS UNIFORMES PARA LA PRESENTACION, TRAMITE Y REGISTRO O DEPOSITO DE INSTRUMENTOS EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD RAIZ E HIPOTECAS, SOCIAL DE INMUEBLES, DE COMERCIO Y DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

## **CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES**

### **OBJETO Y DENOMINACIONES**

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto regular y uniformar los procedimientos que deberán observarse por los distintos Registros que administra el Centro Nacional de Registros, para la presentación, trámite, inscripción, depósito y retiro de instrumentos sujetos a inscripción o depósito en tales dependencias.

Las disposiciones de la presente ley constituyen un régimen especial, que se aplicará preferentemente a las disposiciones de las leyes que regulan las materias indicadas en el inciso anterior para los Registros de Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de Inmuebles, de Comercio y de Propiedad Intelectual, en adelante denominados "los Registros".

Cuando en el texto de la presente ley se utilice el vocablo "inscripción", se entenderá referido tanto a la inscripción propiamente dicha, como al depósito de documentos, según la materia de que se trate. Asimismo, cuando en el

transcurso de esta ley se haga alusión a "instrumentos" se entenderá que se refieren a instrumentos públicos o auténticos, o a cualquier otro documento, susceptible de inscripción.

Siempre que en esta ley se haga referencia a los notarios o a los funcionarios autorizados para el ejercicio del notariado, se entenderá que son aquellos ante cuyos oficios han sido otorgados los instrumentos públicos sujetos a inscripción.

## **SOLICITUD DE INSCRIPCION**

Art. 2.- En los Registros podrá pedirse la inscripción de instrumentos por quien tenga interés en asegurar el derecho que se trata de inscribir, o por su representante, mandatario o encargado. Se presume que el Notario ante quien ha sido otorgado, tiene poder o encargo para este efecto, quien podrá presentarlo por sí o por persona autorizada.

En la presentación deberá fijarse lugar de la República, fax o dirección electrónica para ser notificados, o si puede notificarse por tablero.

## **AMBITO DE CALIFICACION**

Art. 3.- Los registradores calificarán bajo su responsabilidad, en forma integral y unitaria, los instrumentos presentados para su inscripción, y de conformidad con la presente ley y las aplicables a cada uno de los Registros. La calificación que de los instrumentos hagan los registradores estará limitada a los siguientes efectos:

- a) ordenar su inscripción.
- b) Observar los vicios, inexactitudes u omisiones de los que adolezcan, o
- c) Denegar su inscripción.

## **PUBLICACIONES**

Art. 4.- Siempre que la presente Ley determine que un acto debe publicarse, el Centro Nacional de Registros, a su costo, lo mandará a publicar por una vez en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional, por dos veces alternas en cada uno.

## **NOTIFICACIONES**

Art. 5.- En cuanto a la notificación de las resoluciones de los registradores y de los recursos que se interpongan de las mismas, deberá considerarse el lugar señalado para oír notificaciones o por cualquiera de las vías que se señalen a continuación:

- a) Utilizando comunicación por medios electrónicos.

- b) Utilizando comunicación vía fax.
- c) Mediante notificación del propio interesado en la oficina registral correspondiente. O
- d) Por medio de las publicaciones a las que se refieren los artículos 22 y 23 de esta ley.

## **COMPUTO DE PLAZOS**

Art. 6.- Los plazos establecidos en la presente ley se contarán desde el día siguiente al de la notificación o al de la última publicación en los diarios de circulación nacional.-

## **CAPITULO II INSTRUMENTOS OBSERVADOS Y SU CORRECCION**

### **FORMULACION DE OBSERVACIONES**

Art. 7.- Cuando los registradores formularen observaciones a los instrumentos presentados, las especificarán y fundamentarán citando las disposiciones legales pertinentes, mediante razón que autorizarán con su firma y sello, la cual notificarán al interesado, o a su representante, mandatario o encargado, para que sean subsanadas en el plazo de treinta días hábiles, o hagan uso de los recursos que esta ley les concede.

### **SUBSANACION DE OBSERVACIONES**

Art. 8.- Los notarios y demás funcionarios autorizados para ejercer el notariado, están obligados a subsanar las observaciones que los registradores hicieren respecto de las formalidades o las omisiones de los instrumentos que autoricen, extendiendo a su costa cuando así proceda, un nuevo instrumento, sustituyendo los folios respectivos, o autorizando la rectificación o aclaración del instrumento.

Los titulares de los derechos amparados en los instrumentos observados, podrán, sin embargo, solicitar los servicios profesionales de otro notario, a efecto de otorgar los nuevos instrumentos o los de aclaración o rectificación, en su caso.

Los instrumentos anteriormente relacionados causarán derecho de registro como instrumentos de valor indeterminado, de conformidad con los Aranceles de cada Registro; sin embargo, si en el nuevo instrumento o en el de aclaración o rectificación, se modificare el monto del acto o contrato contenido en el instrumento original, solamente se pagará o devolverá, en concepto de derechos de registro la tasa aplicable a la cantidad que resulte como diferencia.

En todo caso, estos instrumentos se someterán a nueva calificación y si

subsanan las observaciones formuladas al primer instrumento, se ordenará la inscripción de ambos, en un solo asiento. En la resolución que ordene la inscripción, que figurará en cada uno de los instrumentos, se hará constar la existencia de los dos y la circunstancia de inscribirse en un mismo asiento. Si hubieren nuevas observaciones, su corrección no exigirá pago alguno de derechos y los costos en que incurran correrán a cargo del registrador responsable de haber hecho una calificación integral.

Las observaciones de los registradores no serán subsanables por medio de minutas, escritos o declaraciones juradas.

### **SUSTITUCION DE FOLIOS**

Art. 9.- Los notarios y demás funcionarios autorizados podrán optar por subsanar observaciones sobre las formas extrínsecas de sus instrumentos mediante la sustitución de folios, lo que para su seguridad profesional deberá hacerse siempre de manera personal, a presencia del registrador.

No será admisible la sustitución de folios en documentos privados autenticados, sujetos a inscripción registral.

La sustitución de folios a que hace referencia el presente artículo no causará en todos los Registros, los derechos que para este caso señala el Arancel del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas. Salvo, que la sustitución de folios modifique elementos intrínsecos de sus instrumentos.

## **CAPITULO III DENEGATORIA DE LAS INSCRIPCIONES**

### **PROCEDENCIA DE LA DENEGATORIA**

Art. 10.- Cuando el instrumento presentado a inscripción contuviere vicios, errores, inexactitudes u omisiones que hagan imposible su inscripción, el registrador la denegará.

También será denegada la inscripción de los instrumentos que hayan sufrido observaciones, cuando éstas no sean subsanadas dentro del plazo señalado para tal efecto y el recurso de ley no haya sido interpuesto por legítimo interesado.

En todo caso de denegatoria de inscripción, los derechos de registro respectivos no estarán sujetos a devolución.

### **FORMA DE LA DENEGATORIA**

Art. 11.- Siempre que un registrador deniegue la inscripción de un instrumento, lo hará por medio de resolución en la que expresará las razones y fundamentos legales, la cual autorizará con su firma y sello, y notificará al

interesado, o a su representante, mandatario o encargado.

El legítimo interesado, su mandatario o encargado autorizado al efecto, deberá retirar el instrumento dentro del plazo señalado en esta ley, o hacer uso de los recursos correspondientes.

## **CAPITULO IV RETIRO Y DEVOLUCION DE INSTRUMENTOS**

### **RETIRO DE INSTRUMENTOS**

Art. 12.- Los notarios podrán retirar de los Registros, los instrumentos que hayan autorizado, una vez inscritos, aún cuando no hayan sido presentados por ellos.

También podrán ser devueltos los instrumentos inscritos:

- a) Al titular del derecho que el mismo ampara.
- b) Al representante legal de éste.
- c) Al apoderado facultado para tal efecto, o
- d) Al autorizado por el notario o por el titular del derecho, a través de escrito autenticado.

### **DEVOLUCION DE INSTRUMENTOS ESPECIALES**

Art. 13.- Cuando se tratare de instrumentos de obligación que tengan aparejada fuerza ejecutiva y deban ser retirados sin inscribir, únicamente podrá solicitarlo el acreedor, mediante escrito presentado personalmente o autenticado, o por medio de apoderado facultado para tal efecto.

Si el retiro sin inscribir se refiere a un mandamiento de embargo, éste podrá ser retirado por el ejecutor de embargos que lo ha diligenciado, con previa autorización del Juez que ha ordenado su libramiento, o por la persona que este funcionario autorice; todo a petición de parte interesada o de oficio según sea la materia de competencia del funcionario judicial. Para estos efectos, el Juez respectivo libraré oficio a los Registros en el cual conste su autorización.

Si el registro sin inscribir se refiere a otro acto, contrato, documento o instrumento público diferentes de los mencionados en los dos incisos anteriores, éstos solamente podrán ser retirados por el titular del derecho que el mismo ampara, mediante escrito presentado personalmente o autenticado, o por medio de apoderado facultado para tal efecto.

### **CONSTANCIA DE RETIRO**

Art. 14.- En todos los casos de retiro o devolución de los instrumentos anteriormente citados, el registrador deberá dejar constancia de la causa de la entrega y de la identificación y facultades de la persona a quien se le efectúa.

## **NUEVA PRESENTACION**

Art. 15.- En caso que los instrumentos se retiraren sin inscribir y se presentaren nuevamente treinta días después de su retiro, esta presentación causará el pago de nuevos derechos de registro, de conformidad con la tasa que para ello señala el Arancel del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, la cual será aplicable para estos casos a todos los Registros.

## **CAPITULO V RESOLUCIONES JUDICIALES**

### **REQUERIMIENTO DE INSCRIPCION O CANCELACION**

Art. 16.- Cuando una resolución judicial sea enviada a los Registros para su inscripción definitiva o provisional, o para la cancelación de una inscripción, y ello no fuere posible por contener errores materiales que la impidan o hagan inaplicable la sentencia, tales como la no concordancia con sus antecedentes registrales o la pertenencia del derecho a terceros, el registrador que se encuentre calificando el instrumento hará saber dentro del tercero día, a las autoridad judicial que ha cursado el requerimiento, puntualizándolo y aportando la solución registral del caso, si la hubiere.

## **CAPITULO VI RECURSOS**

### **REVISION**

Art. 17.- En los casos en los que un instrumento haya motivado observaciones, o se hubiere denegado su inscripción, los legítimos interesados podrán interponer por escrito, dentro del plazo de tres días hábiles, recurso de revisión ante el registrador que ha pronunciado la resolución, exponiendo las causas que motivan el recurso y su fundamento legal.

El registrador, con la sola vista de la solicitud, la admitirá, señalando día y hora para que el recurrente se presente a alegar su derecho, asentándose en acta sus alegatos y el resultado de la audiencia.

### **REVOCATORIA**

Art. 18.- Si el recurrente no se conformare con el criterio del registrador, podrá recurrir en revocatoria ante el jefe inmediato del registrador, consignándose su petición en el acta referida en el artículo anterior. Impuesto que sea de las razones que motivan el incidente, el jefe mandará oír al registrador y al recurrente dentro de tercero día. Comparezcan o no a la

audiencia, fallará dentro de octavo día, sin más trámite ni diligencia.

Si la resolución del jefe fuere favorable al recurrente, se devolverán los autos al registrador, insertando la resolución de mérito; en tal caso, el registrador hará la inscripción.

Si la resolución confirmare la observación, el jefe devolverá los autos al registrador, insertando su resolución, a efecto de que el interesado subsane lo observado dentro del término que para tal efecto señala la presente ley. Si no lo subsanare, el registrador denegará la inscripción.

## **APELACION**

Art. 19.- En los casos en que se hubiere denegado la inscripción de un instrumento, el registrador notificará la denegatoria al interesado, quien podrá interponer recurso de apelación de la misma para ante la Dirección del Registro respectivo, por escrito que presentará al jefe de la oficina que conoció de la revocatoria, y en él se expresarán las razones que tenga el interesado para estimar que la resolución es indebida, debiendo en adelante observarse, cualquiera que sea el Registro de que se trate, el trámite señalado en el Capítulo IV de la Ley de la Dirección General de Registros, en todo aquello que fuere aplicable.

## **DEFINITIVIDAD**

Art. 20.- El ejercicio de los recursos regulados en el presente Capítulo, agotará la vía administrativa.

## **CAPITULO VII DISPOSICIONES ESPECIALES**

### **DEVOLUCION DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD**

Art. 21.- Los Libros u hojas de contabilidad de comerciantes individuales o sociales que fueron recibidos en el Registro de Comercio antes de la vigencia de la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública, serán devueltos a sus titulares, previa publicación de una lista que contenga los nombres de éstos.

Transcurridos noventa días después de las publicaciones en los diarios de circulación nacional, sin que los interesados o sus representantes legales debidamente acreditados o mandatario autorizado, se haya presentado a esa Oficina a realizar el correspondiente territorio, sus Libros u hojas de contabilidad se remitirán al Archivo General de la Nación, debiéndose consignar lo anterior en la publicación respectiva.

### **RETIRO DE INSTRUMENTOS OBSERVADOS**

Art. 22.- Los actos, contratos, documentos e instrumentos públicos presentados a inscripción en los Registros, que a la fecha de vigencia de la presente ley se encuentren observados, podrán ser subsanados o retirados por las personas facultadas para ello en esta ley, dentro del plazo de ciento veinte días hábiles, contados a partir de la publicación respectiva. Si no lo hicieren se denegará su inscripción, sin perjuicio del derecho de las partes de interponer los recursos que la ley les concede. Si los recursos no son interpuestos en el término legal, el Centro Nacional de Registros, o cualquier persona legítimamente interesada en la cancelación del asiento de presentación del instrumento cuya inscripción haya sido denegada, podrá solicitar al Juez de lo Civil o de lo Mercantil competente que sumariamente, y previa audiencia de partes, ordene la cancelación del asiento correspondiente.

### **RETIRO DE INSTRUMENTOS INSCRITOS**

Art. 23.- Se concede un plazo de sesenta días hábiles, a partir de la publicación respectiva, a fin de que las personas a las que este Decreto autoriza para ello, se presenten a efectuar el retiro de los actos, contratos, documentos e instrumentos públicos inscritos y no retirados por los interesados, antes de la vigencia de la presente ley.

### **REMISION DE DOCUMENTOS**

Art. 24.- Ordenada judicialmente la cancelación del asiento de presentación de un instrumento, o en cualquier otra circunstancia en la que el interesado no lo retire en el plazo legal, el Centro Nacional de Registros remitirá el documento al Archivo General de la Nación, sin responsabilidad alguna para el Centro Nacional de Registros y sus funcionarios.

### **FACULTAD PARA EMITIR REGULACIONES**

Art. 25.- El presente Decreto entrará en vigencia treinta días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil cuatro.

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,  
PRESIDENTE.

|                    |
|--------------------|
| JOSE MANUEL MELGAR |
|--------------------|

|                              |
|------------------------------|
| JOSE FRANCISCO MERINO LOPEZ, |
|------------------------------|

|  |   |
|--|---|
| HENRIQUEZ,<br>PRIMER VICEPRESIDENTE.<br><br>MARTA LILIAN COTO VDA. DE<br>CUELLAR,<br>PRIMERA SECRETARIA. | TERCER VICEPRESIDENTE.<br><br>ELIZARDO GONZALEZ LOVO,<br>TERCER SECRETARIO. |
|--|---|

ELVIA VIOLETA MENJIVAR,  
CUARTA SECRETARIA.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, San Salvador, a los diecisiete días del  
mes de junio del año dos mil cuatro  
PUBLIQUESE,

ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,  
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

YOLANDA EUGENIA MAYORGA DE GAVIDIA,  
MINISTRA DE ECONOMIA.

DECRETO Nº. 502.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I- Que es deber del Estado garantizar los principios de publicidad, legalidad, y seguridad jurídica en que se fundan esencialmente el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas y el Registro de Comercio;

II- Que sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ministerio de Justicia, y para mejorar su funcionamiento, dichos Registros deben estar sujetos a la vigilancia directa de un organismo especializado que además de conocer en grado de las resoluciones que pronuncien, con lo cual se logrará unificar la jurisprudencia en la materia de que se trata, también se encargue de estudiar y formular los proyectos de reformas legales que sean necesarias para hacer más eficaz nuestro sistema de registros;

POR TANTO,

En uso de sus facultades constitucionales, a iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Justicia y oída la opinión de la Corte Suprema de Justicia,

DECRETA la siguiente:

## **LEY DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS**

### **CAPITULO I**

#### **Establecimiento y Organización**

Art. 1.- Se crea la Dirección General de Registros con las funciones que establece la presente ley, la cual dependerá del Ministerio de Justicia.

Art. 2.- La Dirección General de Registros tendrá jurisdicción en todo el territorio de la República, y por consiguiente estarán a su cargo: la organización, funcionamiento, inspección y vigilancia de las Oficinas del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas y de las Oficinas del Registro de Comercio.

Art. 3.- La Dirección General de Registros estará a cargo de un Director General y de un Subdirector General, quienes serán nombrados por el Organó Ejecutivo en el Ramo de Justicia. (1)

El Subdirector General colaborará en el ejercicio de sus funciones con el Director General, y hará las veces de éste en los casos de ausencia y de excusa o impedimento a que se refiere el Capítulo V de esta ley.

Art. 4.- Para ser Director General o Subdirector General se requiere: ser salvadoreño, mayor de treinta años, Abogado de la República autorizado para el ejercicio del notariado, de moralidad y competencia notorias; haber desempeñado el cargo de Registrador durante tres años o haber ejercido la profesión de abogado y la función de notario durante seis años; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres años anteriores al nombramiento.

Art. 5.- El Director General y el Subdirector General no podrán ejercer la abogacía ni autorizar instrumentos sujetos a inscripción en el Registro de la

Propiedad Raíz e Hipotecas o en el Registro de Comercio, y sus cargos son incompatibles con el de funcionario o empleado de los Organos del Estado. (1)

Art. 6.- Habrá un Director General suplente, que deberá reunir las mismas condiciones que el propietario y será nombrado por el Organo Ejecutivo en el Ramo de Justicia. (1)

El Director suplente será llamado para tramitar y resolver aquellos asuntos en que tanto el Director General como el Subdirector General estuvieren impedidos o se excusaren de conocer; y si el suplente también tuviere algún impedimento o excusa, se nombrará un Director Específico, en la misma forma y con los mismos requisitos señalados en el inciso anterior.

Art. 7.- La Dirección General de Registros funcionará con un Secretario y tendrá el personal subalterno que sea necesario para el desempeño de sus atribuciones. Tanto el Secretario como los demás empleados de la oficina, serán nombrados por el Organo Ejecutivo en el Ramo de Justicia, a propuesta del Director General. (1)

Art. 8.- Habrá también un Inspector de Registro, dependiente de la Dirección General, que será nombrado por el Organo Ejecutivo en el Ramo de Justicia, y cuyas funciones se determinarán en el Capítulo III de esta ley. (1)

Para ser Inspector General se requiere: ser salvadoreño, Abogado de la República autorizado para el ejercicio del notariado, de moralidad y competencia notorias, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres años anteriores a su nombramiento, y haber ejercido la profesión de abogado y la función de notario durante tres años.

## **CAPITULO II**

### **Atribuciones**

Art. 9.- Serán atribuciones de la Dirección General de Registros:

1ª- Conocer de los recursos que se interpongan ante los

Registradores, en los casos comprendidos en el Capítulo IV de la presente ley;

2ª- Resolver, previo informe del Registrador que deberá emitir dentro del término que se le señale, las quejas que se le presenten por retardo en hacer las inscripciones o cancelaciones o en la expedición de informes o certificaciones solicitados, comunicando su resolución al Registrador responsable, para que dentro de los tres días subsiguientes, practique la diligencia que motiva la queja; y si aún así persiste en el retardo, dará cuenta al Ministerio de Justicia para que éste acuerde lo conveniente;

3ª- Resolver las quejas por retardo en la tramitación de las solicitudes de matrícula personal de comerciantes, de empresas, de traspaso y cancelación de las mismas, de derechos sobre empresas mercantiles, de derechos sobre naves, de marcas de fábrica y de comercio, de patentes de invención, de nombre comercial, de muestras, emblemas, lemas, derechos de autor, de patentes de comercio e industria, y previo informe del Registrador, librar oficio en su caso a dicho funcionario para que continúe la tramitación que motiva la queja, y si ésta se repitiere por la misma razón, dar cuenta al Ministerio de Justicia para que acuerde lo que convenga;

4ª- Revisar la legislación vigente en materia de registro con el fin de proponer al Ministerio de Justicia las modificaciones que fueren necesarias para la mejor organización y funcionamiento del sistema de registros;

5ª- Velar por la uniformidad de la jurisprudencia en materia de registro y porque la forma de hacer las inscripciones sea la misma en toda la República;

6ª- Celebrar periódicamente reuniones o mesas redondas de Registradores, con el fin de lograr la mayor eficacia en el funcionamiento de las Oficinas del Registro;

7ª- Procurar que las Oficinas del Registro estén suficientemente dotadas de personal y mantengan los enseres, útiles y materiales necesarios para su pronto y correcto funcionamiento;

8ª- Proponer al Ministerio de Justicia o adoptar por sí, cuando lo estime conveniente, las disposiciones necesarias para que en las

Oficinas del Registro se cumplan las leyes y reglamentos que las rigen;

9ª- Proponer al Ministerio de Justicia la creación de nuevas Oficinas del Registro, cuando así convenga al servicio público y tomando en cuenta la excesiva afluencia de documentos o de solicitudes de registro a las Oficinas existentes;

10ª- Ejercer por sí o por medio del Inspector de Registros, la vigilancia de las Oficinas del Registro, a efecto de que los funcionarios encargados de ellas cumplan con las leyes y reglamentos respectivos, dando cuenta al Ministerio de Justicia de las irregularidades que notaren;

11ª- Llevar la estadística general de las distintas clases de registro en vista de los cuadros que mensualmente deberán remitirle las Oficinas del Registro;

12ª- Proponer al Ministerio de Justicia el nombramiento de los empleados de su dependencia;

13ª- Las demás que la ley le confiere.

Art. 10.- Los registradores podrán consultar con la Dirección General, cualquier duda que tengan en cuanto a la aplicación de las leyes o reglamentos relacionados con el Registro, o que versen sobre la organización y funcionamiento del mismo, sin que en ningún caso puedan ser objeto de consulta las materias o cuestiones sujetas a su calificación.

### **CAPITULO III**

#### **De la Inspección de Registros**

Art. 11.- La Dirección General podrá practicar directamente u ordenar inspecciones en las Oficinas del Registro, siempre que lo considere conveniente, para reconocer el estado en que se encuentren aquéllas.

Art. 12.- La inspección puede ser general, esto es respecto a todo lo concerniente a la Oficina del Registro, o parcial, sobre determinados libros, expedientes o documentos existentes en la misma.

Art . 13.- El Inspector de Registros practicará visitas ordinarias a las Oficinas del Registro cada dos meses, y extraordinariamente, cuando lo ordene la Dirección General.

Art. 14.- De toda visita general que practique el Inspector en las Oficinas del Registro, levantará acta en la que hará constar el estado en que se encuentra la Oficina y especialmente:

- a) Si se llevan todos los libros que indican el Reglamento del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas y el Reglamento del Registro de Comercio;
- b) Si los asientos de inscripción han sido hechos con las formalidades que la ley exige;
- c) Si al margen de las inscripciones han sido puestas las correspondientes notas de traspaso, de cancelación o de relación;
- d) Si las solicitudes de Registro a que se refiere la letra c) del artículo 11 de la Ley de Registro de Comercio, han sido tramitadas en la forma prescrita por la misma;
- e) Las irregularidades que notare y si han sido cometidas con infracción de las leyes y reglamentos que rigen el Registro;
- f) Si la Oficina cuenta con el personal suficiente para el desempeño de sus funciones y si está dotada de los enseres, útiles y materiales necesarios para ello;
- g) El estado en que se encuentra el edificio que ocupa la Oficina y si reúne las condiciones indispensables para su funcionamiento.

Art. 15.- El Inspector de Registros también se cerciorará sobre si los funcionarios y empleados de las Oficinas del Registro, concurren

puntualmente al desempeño de sus cargos, y en caso de no hacerlo, lo informará así a la Dirección General.

Art. 16.- Cuando la Dirección General disponga practicar directamente una visita de inspección en alguna Oficina del Registro, lo hará por medio del Director o del Subdirector, quienes también levantarán acta de lo que en ella ocurra, de acuerdo con lo prescrito en los artículos precedentes.

Art. 17.- Si la inspección que se practique en alguna Oficina del Registro fuere parcial, solamente se harán constar en el acta respectiva los detalles relativos al asunto para que fue ordenada.

Art. 18.- Si al practicarse una inspección se constatare que se ha cometido alguna infracción en cuanto a la forma de llevar los registros, o cualquiera otra infracción de las leyes o los reglamentos que los rigen, la Dirección General adoptará las medidas necesarias para corregirlas.

# RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.



No. de Expediente : 2003037145

No. de Presentacion: 20030045722

CLASE: 16

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. San Salvador, a las quince horas y cincuenta y cuatro minutos, del día dieciséis de diciembre del año dos mil cuatro.

La presente oposición a inscripción ha sido promovida por el abogado JALMAR ERNESTO CASTANEDA FIGUEROA, mayor de edad, de este domicilio, actuando como Apoderado de BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA que se abrevia BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A., BANCO CUSCATLAN, SOCIEDAD ANONIMA Y BANCO CUSCATLAN, S.A., del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, de nacionalidad salvadoreña; contra la inscripción de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO, consistente en la palabra "adelante", presentada por RAFAEL ALBERTO MENDOZA CALDERON, mayor de edad, ABOGADO Y NOTARIO, del domicilio de SAN SALVADOR, de nacionalidad SALVADOREÑA, actuando como APODERADO de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., del domicilio de Plaza de San Nicolás No. 4 - 48005, Bilbao, España, de nacionalidad ESPAÑOLA.

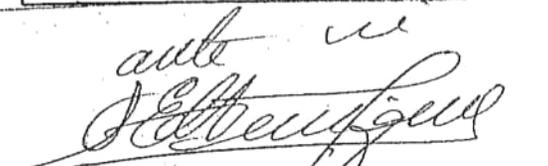
I) En vista de que la parte opositora cumplió con los requisitos legales, se admitió el escrito de oposición presentado, se mandó a oír a la parte solicitante, quien hizo uso de su derecho y contestó la oposición mediante escrito presentado en fecha veintisiete de agosto de dos mil cuatro.

II) En base a lo que establece la Ley, el infrascrito Registrador RESUELVE en la forma siguiente: Evaluando comparativamente la marca de la parte solicitante ADELANTE y las expresiones o señales de propaganda de la parte opositora LA NUEVA GENERACION SIEMPRE VA ADELANTE y UNA GENERACION

ADELANTE, se observa que la palabra en común de los distintivos en conflicto es ADELANTE, o mejor dicho, la marca de la parte solicitante está constituida por una de las palabras que constituyen las expresiones o señales de propaganda de la parte opositora. A pesar de esa coincidencia, los distintivos cotejados no tienen semejanza en grado de confusión, pues al apreciarse en su conjunto y en forma sucesiva, los consumidores o usuarios no caerían en confusión o en error de asociación respecto al origen empresarial de los distintivos.

POR TANTO, según lo expuesto y con fundamento en los artículos 8, 9, 18 y 26 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, RECHAZASE la oposición presentada por el Abogado JALMAR ERNESTO CASTANEDA FIGUEROA, por ser infundado lo expuesto en contra de la solicitud de inscripción de la MARCA DE FABRICA Y DE COMERCIO arriba descrita; al quedar firme esta resolución continúese con el trámite correspondiente. NOTIFIQUESE.

  
**Luis Alonso Cáceres Amaya**  
**REGISTRADOR**

ante  
  
**Sandra Elizabeth Henríquez Lara**  
**SECRETARIA**

No. de Expediente : 2003037145

No. de Presentación: 20030045722

CLASE: 16

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. San Salvador, a las catorce horas y cincuenta y siete minutos, del día diez de marzo del año dos mil cinco.

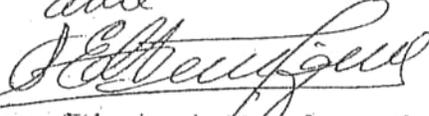
Admítase el recurso de revisión interpuesto por el abogado Jalmar Ernesto Castaneda Figueroa contra la resolución pronunciada a las quince horas y cincuenta y cuatro minutos del día dieciseis de diciembre del año dos mil cuatro.

Señálase las nueve horas, del día treinta de marzo del año dos mil cinco, para la realización de la audiencia tal como lo establece el artículo 17 de la Ley de Procedimientos Uniformes para la Presentación, Trámite y Registro o Depósito de Instrumentos en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de Inmuebles, de Comercio y de Propiedad Intelectual. NOTIFIQUESE.



Luis Alonso Cáceres Amaya  
REGISTRADOR

ante mí



Sandra Elizabeth Henríquez Lara  
SECRETARIA

No. de Expediente : 2003037145

No. de Presentacion: 20030045722

CLASE: 16

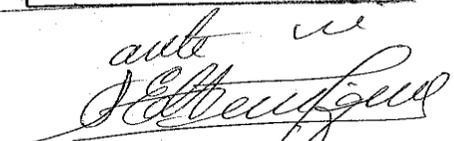
EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, a las once horas y siete minutos, del día treinta de marzo del año dos mil cinco, reunidos el suscrito Registrador y el Abogado LUIS GIANCARLO DE LA GASCA COLTRINARI, a quien se le tiene por parte en este momento, como Apoderado del BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A., según copia certificada de poder que se anexa en este momento, quien ha interpuesto recurso de REVISION, respecto de la resolución pronunciada a las quince horas y cincuenta y cuatro minutos del día dieciséis de diciembre del año dos mil cuatro..

Se oyeron los alegatos del recurrente, quien manifestó: Que ratifica los argumentos planteados por el Abogado JALMAR FERNESTO CASTANEDA FIGUEROA, en el escrito de fecha veinticinco de febrero del presente año.

Conforme a lo expuesto, el suscrito Registrador RESUELVE: Revócase la resolución de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil cuatro y en consecuencia, archívense las presentes diligencias en el estado en que se encuentran.

Y no habiendo nada más que hacer constar, damos por terminada la presenta acta que firmamos.

  
**Luis Alonso Cáceres Amaya**  
**REGISTRADOR**

  
**Sandra Elizabeth Henríquez Lara**  
**SECRETARIA**

No. de Expediente : 2003037145

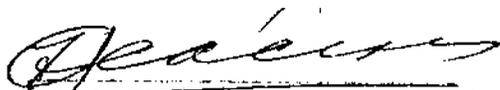
No. de Presentación: 20030045722

CLASE: 16

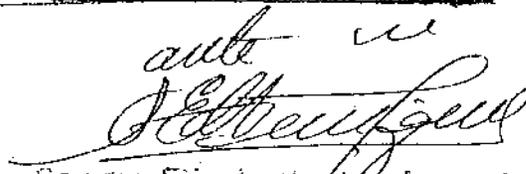
DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, San Salvador, a las quince horas y treinta y cuatro minutos, del día ocho de agosto del año dos mil siete.

Agréguese escrito de apelación presentado en fecha seis de febrero del año dos mil siete.

Como lo pide el abogado Rafael Alberto Mendoza Calderón, como apoderado de la sociedad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., remítase a la DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL el escrito de apelación con el expediente respectivo y emplácese a las partes para que dentro del término legal ocurran ante la mencionada Dirección hacer uso de sus derechos. NOTIFÍQUESE.



Luis Alonso Cáceres Amaya  
REGISTRADOR



Sandra Elizabeth Henríquez Lara  
SECRETARIA

No. de Expediente : 2005052882

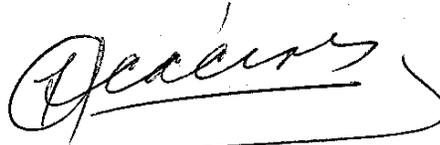
No. de Presentacion: 20050070106

CLASE: 30

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. San Salvador, a las quince horas y cuarenta y dos minutos, del día veintidos de enero del año dos mil siete.

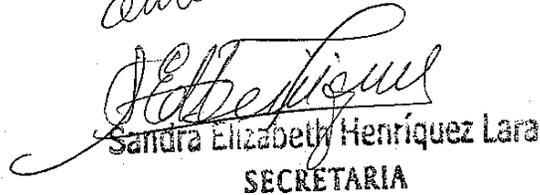
Agréguese escrito presentado en fecha diez de noviembre de dos mil seis.

De conformidad a lo establecido en los Artículos 19 de la Ley de Procedimientos Uniformes para la Presentación, Trámite y Registro o Depósito de Instrumentos en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de Inmuebles, de Comercio y de Propiedad Intelectual y 27 de la Ley de la Dirección General de Registros, declárase sin lugar por improcedente el Recurso de Revisión interpuesto por la Abogada SUZANNE JULIETA BERRIOS DE TABLAS, por no ser éste el recurso procedente de acuerdo con la Ley. NOTIFIQUESE.



Luis Alonso Cáceres Amaya  
REGISTRADOR

ante



Sandra Elizabeth Henríquez Lara  
SECRETARIA

No. de Expediente : 2005052882

No. de Presentacion: 20050070106

CLASE: 30

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos. San Salvador, a las quince horas y cuarenta y ocho minutos, del día veintidos de enero del año dos mil siete.

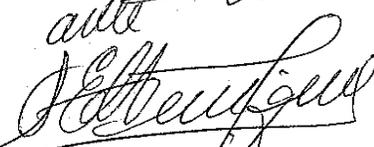
Agréguese escrito presentado en fecha ocho de diciembre de dos mil seis.

Previénesele a la Abogada SUZANNE JULIETA BERRIOS DE TABLAS, que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19 de la Ley de Procedimientos Uniformes para la Presentación, Trámite y Registro o Deposito de Instrumentos en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de Inmuebles, de Comercio y de Propiedad Intelectual, la autoridad competente para conocer el Recurso de Apelación es la Dirección del Registro respectivo, por lo cual, deberá de manifestar que interpone el recurso para ante la Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual. NOTIFIQUESE.



Luis Alonso Cáceres Amaya  
REGISTRADOR

ante



Sandra Elizabeth Henríquez Lara  
SECRETARIA

No. de Expediente : 2004045697  
No. de Presentación: 20040059373  
CLASE: 02

DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, San Salvador, a las catorce horas y treinta y cuatro minutos, del día quince de diciembre del año dos mil seis.

Vista en apelación la resolución pronunciada a las catorce horas y cincuenta y un minutos del día dieciséis de diciembre del año dos mil cinco, por el señor Registrador Auxiliar, licenciado JOSE ANGEL ARRIAZA POLANCO, en las diligencias promovidas en el Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos del Registro de Propiedad Intelectual, por el abogado RICARDO ABRAHAM LOPEZ RAMOS, como gestor oficioso de HESCO BASTION LIMITED, del domicilio de Unit 37, Knowsthorpe Gate, Cross Green Industrial Estate, Leeds, LS9 0NP, Reino Unido, de nacionalidad británica, a fin de que se registre la marca de fábrica HESCO, para distinguir productos comprendidos en la clase 02 del Arreglo de Niza. En la resolución impugnada, se rechazó la oposición presentada por el abogado JULIO ENRIQUE ZALDIVAR MOLINA, como apoderado de ESCO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, y por tal motivo, no estando de acuerdo, el opositor recurrió para ante esta instancia, con base a los artículos 19 de la Ley de Procedimientos Uniformes para la Presentación, Trámite y Registro o Depósito de Instrumentos en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de Inmuebles, de Comercio y de Propiedad Intelectual, 27 y 28 de la Ley de la Dirección General de Registros.

LEIDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO:

I) Por auto de esta dirección pronunciado a las nueve horas y cuarenta y nueve minutos del día veinte de septiembre de dos mil seis, se tuvo por recibido el expediente venido en apelación y se les confirió a las partes el término de diez días para presentar

sus alegatos y pruebas. Mediante escrito presentado en fecha nueve de octubre de dos mil seis, la abogada de la parte apelante en lo pertinente manifestó, que considera importante mencionar los antecedentes registrales de la sociedad que representa, afirmando que la misma se ha convertido en una marca y nombre comercial famosos, detallando los registros existentes a favor de su mandante sobre la marca ESCO en las clases 37, 41 y 42 y ESCO también acompañado de un diseño, como nombre comercial, mencionando otros países donde también se encuentran registradas. Cita como fundamentos legales los arts. 103 de la Constitución de la República de El Salvador; 9 lts. b), d) y j), 57, 59 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; 6 bis y 8 del Convenio de París; 16 del ADPIC, expresando que es preciso mencionar que si se permitiera el registro de la marca HESCO solicitado, causaría error o confusión entre los consumidores, causando un perjuicio económico a su representada, motivación por la cual debió declararse inadmisibles la referida solicitud. Como base doctrinaria trae a cuenta unos conceptos de lo expuesto por los autores Jorge Otamendi y Alberto Casado Cerviño, referente a las marcas notorias, la confusión ideológica y visual, así como el derecho que se adquiere con una marca y la protección con los consumidores, por lo que de todo lo anterior concluye que la solicitud de la marca HESCO, refleja una práctica desleal a nivel comercial, ya que no existe ningún elemento que la lleve a ser novedosa, original y distintiva, determinando del simple análisis de los elementos que conforman ambos distintivos, el alto grado de similitud existente entre ellos, siendo la letra H la única diferencia, la cual no posee pronunciación. Agrega que los servicios que amparan las marcas ESCO son principalmente, dedicados a la consultoría en las actividades de ingeniería, arquitectura y construcción, así como la construcción, reparación y servicios de instalación, además en el local comercial, se venden todo tipo de productos dedicados a la construcción y mantenimiento de la construcción, por lo que establece que las marcas, están íntimamente vinculadas ya que es conocido que toda construcción u obra realizada, debe ser pintada y/o tratada con productos que detengan la herrumbre y corrosión de los mismos, así como usar pinturas especiales dedicadas al mantenimiento y protección de las obras e infraestructuras, en tal sentido, se ve como coincidentes las marcas en el mismo canal de distribución y en el mismo mercado, haciendo que esto cause una fuerte y grave confusión entre los consumidores, menciona como fuente de

información las páginas [www.esco-group.com](http://www.esco-group.com) y [www.hescobastion.com](http://www.hescobastion.com), afirmando que los consumidores entenderán que los productos y/o servicios prestados bajo las marcas ESCO y HESCO vendrán de la misma sociedad, ocasionando un estado de confusión respecto al titular y fabricante de las marcas, creyendo que es el mismo. Finalmente asevera que con todo lo anterior queda claramente demostrado que dichas marcas, están íntimamente relacionadas en el sentido que su uso está vinculado y pueden ser comercializadas en los mismos canales de distribución y van dirigidos hacia el mismo tipo de consumidores, por lo que de registrarse la marca HESCO, se estaría aprovechando injustamente de la fama, prestigio y reconocimiento, que posee en el mercado la marca y establecimiento ESCO, detallando la documentación probatoria que anexa. La parte apelada no hizo uso de su derecho.

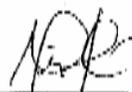
II) En el presente caso se ha solicitado el registro de la marca de fábrica HESCO, solicitud que ha sido objetada mediante oposición, la cual fue rechazada, por considerar el funcionario registral, que es evidente que las marcas HESCO y ESCO tienen una similitud gráfica, y fonética, mas sin embargo la Ley es clara que la semejanza debe ser para productos que se encuentren dentro de la misma clase o bien que se complementen. El Registrador no encuentra relación alguna entre las pinturas, barnices, lacas etc. amparados por la clase 2 del Arreglo de Niza, y los servicios amparados por las clases 37 y 42, que es donde se encuentra inscrita la marca ESCO propiedad del opositor. El opositor alega que su marca es famosa, argumento que no prueba de ninguna forma. El Registrador concluye que la marca ESCO no es famosa puesto que no es conocida por el público en general dentro del país o fuera de el. En cuanto a que la inscripción de la marca HESCO constituye un acto de competencia desleal, no se encuentra por ningún lado la intención de practicarla, por el hecho que los productos que amparan las marcas son completamente distintos y no pueden causar confusión entre los consumidores medianos; resolución que motiva la alzada que se conoce.

III) Antes de entrar a resolver la problemática planteada en el presente caso, es necesario reconocerle a la sociedad apelante la notoriedad de sus marcas ESCO y ESCO y diseño, en el sector de la industria de la construcción, concediéndosele el trato como

tal, de conformidad al art. 6 bis del Convenio de París, no así el grado de marca famosa como reclama su apoderado; estableciéndose lo anterior con base a las pruebas aportadas. Una de las reglas de suma importancia que establece la doctrina para efectuar el cotejo de marcas, es la impresión que causan las marcas examinadas en el consumidor, a efecto de determinar si existe o no riesgo de confusión, pues no basta establecer una simple semejanza, sino determinar si ésta origina un riesgo de confusión en el consumidor medio. De esta forma, nuestra legislación recoge la teoría de la confundibilidad, en las prohibiciones que afectan derechos de terceros, cuando se prohíbe el registro y uso de signos que tengan semejanza gráfica, fonética e ideológica que "pueden inducir a error u originar confusión" con otros signos distintivos, por lo que al efectuar un análisis comparativo en forma sucesiva entre las marcas IIFESCO que pretende registrarse y ESCO de la parte apelante, se observa el indiscutible grado de semejanza existente entre ellas, siendo la letra I en la primera, la única diferencia, sobre lo cual se debe valorar que fonéticamente no tiene ninguna incidencia, y gráficamente es casi nula, generando una impresión tal, que pueden llegar a confundirse una con la otra. Adicionalmente a lo anterior se debe valorar, que no obstante los distintivos en conflicto se encuentran en diferentes clases, los productos y servicios que amparan e identifican, pueden estar relacionados, en el sentido de que el consumidor medio, puede creer que los productos de la primera son producidos y distribuidos en los servicios y productos de la segunda o caso contrario, que la segunda produce y distribuye los productos de la primera. De todo lo anterior y tomando como base el examen de las marcas en su conjunto y en forma sucesiva, y teniendo en cuenta la impresión de una marca en la mente del consumidor, tal como lo señala la Sala de lo Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia del veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (Ref. 30 L 97), en que cita lo señalado por el tratadista Justo Nava Negrete, "que la semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto; la imitación debe apreciarse por imposición, es decir viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra, debe además apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, que preste la atención común y ordinaria"; "acorde a estas reglas, para calificar la semejanza debe tenerse en cuenta que es la marca como un todo, la que

se imprime en la mente del consumidor, y para definir si dos marcas pueden ser confundidas, es preciso juzgar ante todo la impresión de conjunto que los distintivos comerciales dejan después de una revisión superficial", en el presente caso de conformidad a lo dispuesto en los arts. 2 inc. 4º, 9 lit. d) y 14 inc. final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en concordancia con lo antes expuesto, se determina, que adicionalmente a la semejanza existente entre las marcas en conflicto, la coincidencia, relación o complementación, entre los productos y servicios que distinguen cada cual, existe el riesgo de error y confusión o de asociación entre ellas, sus productos o servicios y el origen empresarial de estos, ya que siendo visualizadas como un todo son capaces de crear confusión en la mente del consumidor. Por lo antes expuesto, la resolución venida en apelación no es conforme a derecho y procede decretar su revocación.

POR TANTO: De conformidad a los considerandos que anteceden y de acuerdo a los Arts. 2 inc. 4º, 9 lit. d) y 14 inc. final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 19 de la Ley de Procedimientos Uniformes para la Presentación, Trámite y Registro o Depósito de Instrumentos en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de Inmuebles, de Comercio y de Propiedad Intelectual, 27 y 28 de la Ley de la Dirección General de Registros, esta Dirección RESUELVE: REVOCASE la resolución pronunciada a las catorce horas y cincuenta y un minutos del día dieciséis de diciembre del año dos mil cinco, por medio de la cual se rechazó la oposición presentada a nombre de ESCO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. En consecuencia, devuélvase las presentes diligencias al Departamento del Registro de Propiedad Intelectual de su procedencia, para los efectos de Ley. NOTIFIQUESE.



Licda. Diana Violeta Hasbún Villacorta  
Directora del Registro de la  
Propiedad Intelectual

*Recebo*



María Isabel Jaco Linares  
SECRETARIA

ESQUEMA DEL  
PROCEDIMIENTO DE  
REGISTRO DE MARCAS.

## PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS EN EL SALVADOR

