

**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES  
V SEMINARIO DE GRADUACIÓN, PLAN 1993.**



**“LA EFICACIA DE LA LEGISLACIÓN MERCANTIL EN LA  
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES Y  
USUARIOS DE LAS MARCAS DE COMERCIO Y LOS FACTORES  
QUE DETERMINAN SU EFICACIA”**

**TESIS DE GRADUACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE  
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS.**

**TRABAJO QUE PRESENTAN:  
WILFREDO SÁNCHEZ RODAS  
WILLIAM ERNESTO FLAMENCO PANAMEÑO**

**DIRECTORA DE SEMINARIO  
LICDA. DELMY RUTH ORTIZ SÁNCHEZ**

**CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN SALVADOR, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2002**

# **UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR**

**RECTORA  
DRA. MARIA ISABEL RODRÍGUEZ**

**VICE-RECTOR ACADEMICO  
ING. JOSE FRANCISCO MARROQUIN**

**VICE-RECTORA ADMINISTRATIVO  
LICDA. MARIA HORTENSIA DUEÑAS DE GARCIA**

**SECRETARIA GENERAL  
LICDA. LIDIA MARGARITA MUÑOZ**

**FISCAL GENERAL  
LIC. PEDRO ROSALIO ESCOBAR CASTANEDA**

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

**DECANO  
LIC. FRANCISCO ALBERTO GRANADOS HERNÁNDEZ**

**VICE-DECANO  
LIC. EDGARDO HERRERA MEDRANO**

**SECRETARIO  
LIC. JORGE ALONSO BELTRÁN**

**UNIDAD DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA  
LIC. WILMER HUMBERTO MARIN SÁNCHEZ**

**DIRECTORA DE SEMINARIO  
LICDA. DELMY RUTH ORTIZ SÁNCHEZ**

## INDICE

	CONTENIDO	PAGINAS
	INTRODUCCIÓN.....	i

### CAPITULO I

#### INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL PROBLEMA.

1.1	LA PROBLEMÁTICA Y EL PROBLEMA.....	1
1.2	LOS ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN .....	4
	1.2.1 Alcances conceptuales.....	4
	1.2.2 Alcance espacial.....	6
	1.2.3 Alcance temporal.....	7
1.3	EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	8

### CAPITULO II

#### EL MARCO DE ANÁLISIS.

2.1	MARCO HISTÓRICO.....	13
2.1.1	HISTORIA GENERAL DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO.....	13
2.1.2	HISTORIA NACIONAL DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO.....	19
	2.1.2.1 Antecedentes mediatos del problema.....	22
	2.1.2.2 Antecedentes inmediatos del problema.....	24
2.1.3	HISTORIA NORMATIVA DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO.....	28

<b>2.2</b>	<b>MARCO COYUNTURAL.....</b>	<b>31</b>
2.2.1	LAS MANIFESTACIONES ACTUALES DEL PROBLEMA DE LA DESPROTECCIÓN DE LOS TITULARES Y USUARIOS DE LAS MARCAS DE COMERCIO.....	31
2.2.2	CONTEXTO DEL PROBLEMA DE LA DESPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES Y USUARIOS DE LAS MARCAS DE COMERCIO.....	33
2.2.2.1	Relaciones causales de la desprotección de los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio.....	35
2.2.2.2	Relaciones de impacto de la desprotección de los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio.....	36
<b>2.3</b>	<b>MARCO DOCTRINARIO.....</b>	<b>37</b>
2.3.1	EVOLUCIÓN DOCTRINARIA DE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCA DE COMERCIO.....	37
2.3.2	ANÁLISIS DOCTRINARIO DE LOS ELEMENTOS DEL PROBLEMA.....	45
2.3.2.1	Elementos del problema de la desprotección de la marca de Comercio.....	45
2.3.2.2	Objeto del problema de la desprotección de la marca de comercio.....	46
2.3.2.3	Características del problema de la desprotección de la marca de comercio.....	46

2.3.2.4	Sujetos del problema de la desprotección de la marca de comercio.....	47
2.3.2.5	Relación problemática de la desprotección de la marca de comercio.....	48
2.3.2.6	Relaciones externas del problema respecto de la desprotección de la marca de comercio.....	49
2.3.2.7	Las causas que originan el problema de la desprotección de la marca de comercio.....	49
2.3.2.8	Los factores que inciden en la relación causal de la desprotección de la marca de comercio.....	50
2.3.2.9	Consecuencias del problema de la desprotección de la marca de comercio.....	51
<b>2.4</b>	<b>MARCO JURÍDICO.....</b>	<b>51</b>
2.4.1	LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO EN LA LEGISLACIÓN CONSTITUCIONAL.....	51
2.4.2	LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO EN LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL.....	52
2.4.3	LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO EN LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA.....	56
2.4.3.1	La protección de la marca de comercio en materia mercantil.....	56
2.4.3.2	La protección de la marca de comercio en materia civil.....	57

2.4.3.3	La protección de la marca de comercio en materia penal.....	58
<b>2.4.4</b>	<b>EL TRATAMIENTO REGLAMENTARIO.....</b>	<b>59</b>
<b>2.4.5</b>	<b>JURISPRUDENCIA NACIONAL.....</b>	<b>60</b>
<b>2.4.6</b>	<b>LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO EN EL DERECHO PARADO.....</b>	<b>62</b>
2.4.7.1	La protección de la marca de comercio en la legislación de Argentina.....	63
2.4.7.2	La protección de la marca de comercio en la legislación de Brasil.....	67
2.4.7.3	La protección de la marca de comercio en la Legislación de Chile.....	70
2.4.7.4	La protección de la marca de comercio en la legislación de Guatemala.....	71
2.4.7.5	La protección de la marca de comercio en la legislación de México.....	71
2.4.7.6	La protección de la marca de comercio en la legislación de Nicaragua.....	73
2.4.7.7	La protección de la marca de comercio en la legislación de Paraguay.....	74
2.4.7.8	La protección de la marca de comercio en la legislación de Venezuela.....	76
2.4.7.9	Conclusión de las diferentes normativas internacionales.....	77

### **CAPITULO III**

#### **LA HIPÓTESIS DE TRABAJO.**

<b>3.1</b>	<b>PRESENTACIÓN DE HIPÓTESIS DE TRABAJO.....</b>	<b>79</b>
3.1.1	Formulación y explicación de la hipótesis.....	79
3.1.2	Extremos de prueba de la hipótesis.....	80
3.1.3	Fundamentación de la hipótesis.....	80
3.1.4	Contextualización de la hipótesis.....	82
<b>3.2</b>	<b>OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO .....</b>	<b>86</b>
3.2.1	Variable e indicadores.....	86
3.2.2	Relación entre los indicadores.....	88
3.2.3	Preguntas derivadas.....	91
3.2.4	Técnicas de verificación.....	94

### **CAPITULO IV**

#### **LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.**

<b>4.1</b>	<b>PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.....</b>	<b>97</b>
4.1.1	Cuadros e interpretación de resultados .....	98

### **CAPITULO V**

#### **EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.**

<b>5.1</b>	<b>EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.....</b>	<b>105</b>
<b>5.2</b>	<b>EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.....</b>	<b>107</b>
<b>5.3</b>	<b>LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....</b>	<b>107</b>

## **CAPITULO VI**

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

<b>6.1</b>	<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>108</b>
6.1.1	Generales.....	108
6.1.2	Particulares.....	110
<b>6.2</b>	<b>RECOMENDACIONES.....</b>	<b>111</b>
6.2.2	Inmediatas.....	111
6.2.3	Mediatas.....	113
	<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>115</b>
	<b>ANEXOS.</b>	



## **PRESENTACIÓN**

El presente trabajo de graduación pretende estudiar los factores que inciden en la eficacia de la legislación de marcas en la protección de los derechos de titulares y usuarios de las marcas de comercio.

El propósito de la misma es dar a conocer “en que medida la legislación mercantil, la costumbre de aplicar legislación mercantil no vigente, las prácticas desleales, así como también el desconocimiento de los derechos y la ineficacia estatal en la protección de los mismos son factores que inciden en la eficacia de la legislación de marcas en la protección de los derechos de los titulares y usuarios de las mismas”.

Este trabajo se ha desarrollado de la forma siguiente: Capítulo I se encuentra la introducción al estudio del problema, en el cual se encuentra la problemática y el problema, luego los alcances de la investigación, este capítulo pretende dar a conocer al lector una idea de cómo se llegó a construir el problema de la desprotección de los titulares y usuarios de las marcas de comercio en la legislación actual.

En el capítulo II donde se encuentra los marcos de análisis de la investigación cual se encuentra en cuatro bloques; uno es el marco histórico donde se desarrolla todo lo referente a la historia de las marcas de comercio; el marco coyuntural donde se pueden apreciar las manifestaciones actuales del problema de las marcas de comercio; el marco doctrinario donde se puede observar el desarrollo de las doctrinas de la protección de las marcas de

comercio así como los elementos del problema, y finalmente el marco jurídico, donde se analiza desde la perspectiva jurídica el problema de la desprotección de los titulares y usuarios de las marcas de comercio.

El capítulo III se encuentra la hipótesis que sirvió de base fundamental al desarrollo del presente trabajo, en donde se encuentra la presentación de la hipótesis así como su formulación y explicación, extremos de prueba, fundamentación y contextualización siempre de la misma hipótesis de trabajo de igual forma se encuentra la operativización de la hipótesis, variables e indicadores, relación entre los indicadores, las preguntas derivadas y las técnicas de comprobación.

El capítulo IV se presentan los resultados de la investigación, como la interpretación de dichos resultados esta se hacen por medio de cuadros estadísticos donde hay preguntas y de la interpretación de dichos porcentajes.

En el capítulo V se encuentra el desarrollo de la investigación como el proyecto, diseño, ejecución de la investigación, del como se elaboro dicho apartado que finaliza con la presentación de este trabajo.

Finalmente el capítulo VI, estas las conclusiones y recomendaciones que el grupo de trabajo ofrece como su aporte fruto de la investigación.

De igual manera se ofrecen al final de dicho documento una copia de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y copias de las encuestas y entrevistas que se efectuaron a los informantes claves.

# **CAPITULO I**

## **INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL PROBLEMA.**

### **1.1 LA PROBLEMÁTICA Y EL PROBLEMA.**

#### **LA PROBLEMÁTICA.-**

La legislación mercantil actual tiende a asegurar a toda empresa un distintivo comercial cuya utilidad es identificar y distinguir un producto de otro de la misma especie o que guarda con él características comunes: las marcas de comercio.

Las marcas le pertenecen en propiedad a una persona, sea ésta comerciante individual o comerciante social; pero, éste, en virtud de la agilidad del comercio y mediante el pertinente contrato, puede otorgar franquicias a otro para que haga uso de ellas y le genere utilidad de los ingresos que del uso de éstas se generen. A estos se les llama usuarios y no debe confundirse con los consumidores que son aquellos que consumen el producto identificado por medio de las marcas. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> La tipificación de una figura como la competencia desleal exige precisamente la adecuación de la conducta con la descrita en el artículo 492 del Código de Comercio; pero, no es competencia desleal cuando el distribuidor de la marca de relojes “seiko” se queja que en el mercado nacional se venden relojes marca “seyko”. entrevista efectuada al fiscal de la unidad de delitos contra el patrimonio privado, Licenciado Francisco Oporto. 13 de septiembre de 2001.-

La realidad es distinta; así se genera una práctica comercial que linda con los límites de la competencia desleal, pero que, o no puede tipificarse como tal o hace difícil la tipificación

Este es un verdadero problema, porque los titulares y usuarios de las marcas de comercio que no perciben las utilidades que la titularidad o el pertinente contrato de uso de la marca de comercio establece, ni gozan a cabalidad de la protección que en otros lugares la legislación brinda; por otro lado, son víctimas de prácticas desleales mercantiles que disminuyen su ganancia, reducen el precio de la mercancía amparada en la marca y peor aún, ponen en riesgo la fama mercantil de la marca por ser productos de mala o de baja calidad, pues, se deterioran o arruinan muy fácilmente, a diferencia de las marcas originales.

La Fiscalía General de la República por medio de la Unidad de Delitos contra la Propiedad Intelectual que dicho sea de paso actualmente se encuentra trabajando a la par de la unidad de delitos contra el patrimonio privado; se encuentra imposibilitada de proceder de oficio y esto sin considerar que por no ser éstos hechos ilícitos parte de la “coyuntura criminal” ni tener el amarillismo que le impregnan los medios de comunicación, van quedándose de lado frente a los delitos de secuestro u homicidios que acaparan la atención de la público. paralelamente, las instancias judiciales no pueden proceder de oficio y cuando promueven juicios a instancias de parte, los trámites (pese a ventilarse en juicios ejecutivos o sumarios) se dilatan grandemente y terminan dos o más años después del ejercicio de la pertinente acción, y mientras tanto los

propietarios de las marcas debe seguir observando en forma pasiva como se violan sus derechos, a la propiedad.

Todo ello a inducido a nuestro legisladores hasta el punto que el día jueves seis de junio del presente año, fue aprobada el decreto legislativo número 868 dando vida así a la “Ley de Marcas y otros Signos Distintivos” la cual salió publicado, en el Diario Oficial número 125, tomo 356 de fecha ocho de julio del año 2002, convirtiéndose esto en una nueva herramienta para combatir los abusos que actualmente sufren los usuarios de las marcas de comercio.

Son condicionantes de la eficacia de la legislación mercantil, que esta sea conocida, eficiente, moderna, precisa y acorde a las necesidades actuales de la problemática que se vive a diario, sobre todo con el reto de la globalización que se encuentra en todo los ámbitos de la vida de el país, ya que no debe dejarse de lado la seguridad de la propiedad, ya que esta es uno de los pilares sobre los cuales se fundamenta el desarrollo de toda nación, estos derechos intangibles, debidamente protegidos serán nuestros garantía para poder ser integrado dentro de los nuevos procesos globalizadores.

Forma parte de los factores que condicionan la eficacia de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos la actividad jurisdiccional pausada y burocrática de los Tribunales de lo Mercantil de San Salvador, aunado al desconocimiento específico de la legislación pertinente por operadores del sistema y por algunos profesionales del derecho.

Otro aspecto que incide, es el desconocimiento de la legislación mercantil por la población y dentro de ésta también los titulares y usuarios, la cual es ocultada tácitamente por la disposición legal del artículo 8 del Código Civil que preceptúa que “nadie puede alegar ignorancia de ley”; paralelamente, en las escuelas de derecho no se hace énfasis en la legislación de comercio y dentro de ellas las marcas, aunque cabe destacar que en algunas se hace grandes esfuerzos para enseñarla.

### **EL PROBLEMA.-**

¿En que medida la legislación mercantil es eficaz para proteger los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio y que factores determinan su eficacia?.

## **1.2 LOS ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN.**

La presente investigación tendrá los siguientes alcances:

### **1.2.1 Alcances conceptuales.**

Como alcances conceptuales, es necesario precisar que se entenderá por:

**Marca:** “Cualquier signo o combinación de signos visualmente perceptibles que, por sus caracteres especiales, sirva para distinguir claramente

los productos o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos o servicios de la misma clase o naturaleza, pero de diferente titular”<sup>2</sup>.

**Titular de marca:** toda persona natural o jurídica, independientemente de su nacionalidad o domicilio, puede adquirir y gozar de los derechos que le otorga la ley<sup>3</sup>.

**Legislación mercantil:** es el conjunto de normas jurídicas de derecho privado que contienen disposiciones relativas a los comerciantes, las cosas mercantiles y los actos de comercio. Asimismo, derechos de los titulares y usuarios de marcas son: “las facultades y prerrogativas que derivados de la norma jurídica mercantil que ostenta una persona en virtud de la tenencia legítima de una marca, previo al cumplimiento de las formalidades legales”.<sup>4</sup>

**Usuario:** persona natural o jurídica que usa ordinariamente un producto, y que tiene derecho de usar ese producto con las limitantes que establece la ley, según la nueva ley de marcas dicese los que gozan de licencia de uso de marca, llamado licenciatarios .

**Eficacia:** es el logro de la conducta prescrita en la concordancia entre la conducta querida por el orden y la desarrolla de hecho por lo individuos sometidos a ese orden, de igual manera en relación a la efectividad de la

---

<sup>2</sup> Artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

<sup>3</sup> Ibid., artículo 3.

<sup>4</sup> Las definiciones de legislación mercantil y de derechos de titulares y usuarios de marcas de comercio han sido formuladas por el equipo de trabajo basadas en el libro Introducción al estudio del derecho mercantil del Doctor Roberto Lara Velado, segunda edición, Editorial universitaria, Universidad de El Salvador, 1972.

aplicación de las sanciones por lo órganos encargado de aplicarlas, en los casos en que se trasgrede el orden vigente<sup>5</sup>.

**Factores:** es un mandatario mercantil, especializado en el manejo total o parcial por cuenta ajena, de las empresa mercantiles de una rama especial de ellas o de un establecimiento de las mismas; su nombramiento, facultades y revocación del mismo se inscribe en el registro de comercio.

### 1.2.2 Alcance espacial.

El ámbito socio-geográfico del presente trabajo se circunscribe al municipio de San Salvador, al área metropolitana de San Salvador: del Centro Comercial de Metrocentro y otros aledaños al municipio de San Salvador.

De igual manera, la investigación se realizo en el Centro Judicial “ Doctor Isidro Menéndez” de San Salvador ubicado en el boulevard tutunichapa de esta ciudad, en el Palacio Legislativo de la Asamblea Legislativa, en el Departamento de Registro de la Propiedad Intelectual del Registro de Comercio y Ministerio Publico.

En este ámbito territorial fueron unidades de observación las siguientes:

- a) En los centros comerciales, todos aquellos locales en donde se comercialice productos y todo tipo y especialmente de prendas de vestir, los cuales fueron elegidos de forma aleatoria y representativa, con el objeto de no sesgar la investigación;

---

<sup>5</sup> Osorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Claridad, Argentina. P 275



- b) Centro judicial, los Tribunales de lo Mercantil de Primera Instancia y Cámara de Segunda Instancia así como sus respectivos funcionarios judiciales y empleados;
- c) El Palacio Legislativo, la Asamblea Legislativa por medio de su junta directiva, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y los diputados que la conforman;
- d) Departamento de Registro de la Propiedad Intelectual;
- e) Todos aquellos funcionarios y empleados públicos que desempeñen labores registrales relacionados con las marcas y los notarios que son los que le dan autenticidad; y
- f) Ministerio Público: Fiscalía General de la República, Unidad de Protección de la Propiedad Intelectual y Unidad de Patrimonio Privado.

### **1.2.3 Alcance temporal.**

El límite de tiempo en el cual se realiza la presente investigación presenta dos intervalos de tiempo:

- a) El corte histórico: el cual principia desde el día primero de abril de 1971 fecha en que entra en vigencia el actual Código de Comercio, el cual aunque en forma incipiente comenzó a regular las marcas y con ellas los derechos de sus titulares y usuarios; y
- b) Un corte coyuntural: que principia desde el 17 de septiembre de 1999 fecha en que se denuncia el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda) hasta el 31 de diciembre de 2001

y de igual forma la aplicación actual de la nueva Ley de Marcas y otros Signos Distintivos la cual fue aprobada y entro en vigencia en todo el país el día veinte de junio del año dos mil dos.

### **1.3 EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.**

En El Salvador las marcas son reguladas como tal desde 1913, mediante la ley de patentes de invención, contenida en el decreto legislativo del 19 de mayo de 1913, publicado en el Diario Oficial número 59, tomo75, del 11 de septiembre del mismo año, y tomando como base el Código Civil de El Salvador aprobado en el año de 1860 regulaba en el artículo 570 “las producciones del talento o del ingenio de las personas”; dicha ley tenía por ámbito espacial de validez El Salvador, creando un problema jurídico mercantil muy grave, pues una persona podía inscribir como suya una marca en El Salvador, cuando en otro Estado esa misma marca estaba registrada por otra persona, lo cual generaba competencia desleal, conforme lo estipula el artículo 492 del Código de Comercio con la consiguiente acción penal que se desprende de ello.

Este problema se daba a nivel centroamericano, pues, una misma marca estaba registrada por distintos titulares en cada estado; en 1990 entró en vigor, después de su celebración y ratificación en legal forma, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual estableció fundamentalmente una nueva regulación jurídica para estos distintivos mercantiles.

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, vino a dar un nuevo impulso a la protección de las marcas en el país, pero pese a esto todavía hacia falta una ley que fuera mas apegada a nuestra propia realidad por lo cual se hacia necesario la creación de una nueva ley de marcas.

La Asamblea Legislativa retoma dicha iniciativa, con la Ley de marcas y otros Signos Distintivos, aunque cabe destacar que lo hacen sin mucha discusión jurídica ya que se limitaron a sumar votos muestra de eso es que fue aprobada por 56 votos.

En el Registro de Comercio, específicamente en el Departamento de Inscripción y Registro de la Propiedad Intelectual, se está aplicando la ley de marcas por parte de los registradores.

La problemática debe abordarse desde el punto de vista de la eficacia de la legislación mercantil en la protección de los derechos de los titulares y usuarios de la marca y los factores que determinan esa eficacia.

En conclusión, el problema se formula de la manera siguiente:

¿En que medida la legislación mercantil es eficaz en la protección de los titulares y usuarios de las marcas de comercio y que factores determinan esa eficacia?

Los elementos del problema son:

- El sujeto activo:  
El Estado por medio de:
  - a) El Órgano Legislativo a través de su junta directiva y de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales; y
  - b) El Órgano Judicial a través de los cinco Juzgados de lo Mercantil de San Salvador y de las Cámaras de Segunda Instancia con competencia en dicha materia.
  - c) Registro de Comercio.
  
- Objeto: la desprotección jurídica sobre el derecho de marcas de comercio.
  
- Sujeto pasivo:
  - a) Titulares de las marcas de comercio: todas aquellas personas a cuyo favor se han registrado las marcas; y
  - b) Usuarios de las marcas de comercio: todas aquellas personas que gozan de un contrato de cesión de uso de marca.

De ahí que los elementos a analizar del problema, siguiendo el eje problemático son:

SUJETO ACTIVO:

EL ESTADO A TRAVÉS DEL ÓRGANO LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y EL PAPEL DE:

- Los diputados en virtud de la iniciativa de ley.
- La junta directiva de la Asamblea Legislativa en la inclusión en agenda de temas legislativos relativos a las marcas.
- La comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa.
- Los jueces y sus colaboradores en los juzgados y Cámaras de lo Mercantil
- Los registradores que inscriben las marcas en el Registro de las Marcas de Comercio del Centro Nacional del Registro.

#### OBJETO SE ANALIZO:

- El Código de Comercio.
- Ley del Registro de Comercio y el Reglamento de la ley del Registro de Comercio.
- Convenio Centroamericano de Protección de la Propiedad Intelectual.
- Ley de Protección de la Propiedad Intelectual.
- Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.
- Intervención de la Fiscalía General de la República a través de la Unidad de Delitos contra la Propiedad Intelectual y Unidad de Patrimonio Privado.
- Centro Nacional de Registros a través del Registro de Comercio, específicamente del departamento de marcas de comercio.

- La doctrina relativa a las marcas y su incorporación en la legislación mercantil de marcas vigente.
- El conocimiento de los derechos derivados de las marcas por parte de colaboradores judiciales, registradores y titulares y usuarios de marcas de comercio.

#### SUJETO PASIVO SE ANALIZO:

- Los titulares de las marcas de comercio: su forma de acreditación y derechos que se les conceden.
- Los usuarios de las marcas de comercio: como se convierten en tales, clases de contratos de usos de marca, acreditación e inscripción de derechos, derechos que se les ceden.

## **CAPITULO II**

### **EL MARCO DE ANÁLISIS.**

#### **2.1 MARCO HISTÓRICO.**

##### **2.1.1 HISTORIA GENERAL DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO.**

Según los grandes avances que han tenido las investigaciones en el desarrollo mercantil, sobre las primeras actividades comerciales, se conoce que desde los tiempos más remotos, el hombre ha ejercido el comercio. La historia demuestra que en la edad de piedra (476-1453) antes de Cristo en la que aparece el hombre inherente al desarrollo de su mismo pensamiento, comienza a descubrir el fuego, la flecha y piedras talladas además de ejercer el comercio, por ejemplo: en los países del norte de Europa, fueron utilizados objetos de pedernal conocidas como roca sedimentaria de origen químico constituida casi exclusivamente por sílice, siendo este una combinación de silicio con el oxígeno abundante en la naturaleza y que se presenta en varias especies mineralógicas: cuarzo o cristal de roca, amatista, calcedonia, ágata, sílex, etcétera, eran tallados para materias primas.

Estas piedras no se encontraban en estas regiones, dando la impresión a simple vista que ya se practicaba el comercio aún en sus expresiones más simples, el cual debió tener gran importancia en dichas comarcas o regiones, puesto que también en Suecia fueron encontrados objetos de pedernal a una

distancia de más de ciento cinco millas de las canteras originales de esta clase de piedra, lo mismo puede decirse de Alemania.

Se supone que para que los habitantes de las comarcas ya mencionadas hayan obtenido esta clase de objetos, debieron practicar alguna clase de intercambio con otros habitantes de otros lugares. Los hallazgos científicos han demostrado que en algunas cavernas de Alemania se encontraron cristales, cuernos de antílope y conchas marinas, materiales que sin lugar a duda fueron obtenidas de trueques entre habitantes de un lugar con los de lejanos países. En Dinamarca fueron encontradas minas y talleres de objetos de piedra dando la idea que la industria daba sus primeros signos de vida.

En otras regiones de Europa, los habitantes que realizaban la práctica de actividades comerciales, lo hacían con otros comerciantes que en la mayoría de casos no eran vistos físicamente los unos a los otros, puesto que las mercancías eran colocadas en una clase de postes dedicados para tal efecto, y las personas llegaban al lugar en donde tomaban lo que les interesaba, reemplazándola por otro objeto de valor, abandonándolos en el mismo poste sin interesarse por la identidad de su propietario. En el devenir de la sociedad y conforme avanzaba el desarrollo económico y social surgen algunos pueblos con aptitudes comerciales, destacándose por su tenacidad en sus actividades, principalmente los pueblos de Fenicia que ocupaba la región del mediterráneo oriental, el Líbano y una parte de Siria e Israel.



Por otra parte el pueblo de Cartago que antiguamente fue una región del norte de África, en ese entonces floreció como una potencia comercial rival de Roma, situación que condujo a la guerra, que posteriormente fue conquistada por el Imperio Romano.

Todas estas sociedades tuvieron muchos obstáculos para el desarrollo de sus comercios, siendo algunos de éstos la escasez de los medios de comunicación, la inseguridad y las constantes luchas entre los pueblos, siendo esta última las circunstancias que han diferenciado a las sociedades antiguas y a las de corte moderno, puesto que las primeras dedicaron la mayor parte de su tiempo a la organización de sus pueblos para la guerra y las segundas hasta la fecha – la mayoría- aun no han dejado de organizarse para la industrialización y el fomento comercial.<sup>6</sup>

En la Edad Media, desde las antiguas fábricas orientales de porcelanas, pasando por Grecia, las marcas se han venido difundiendo aún a pesar de desconocerse, si en épocas remotas existían ordenamientos legales de reconocimiento y protección. Su evolución se hizo a través del desarrollo paulatino de las industrias tales como los de tejidos, de armas, objetos de orfebrería y otras; desarrollándose en forma especial hasta el punto de que en Italia, la marca de los productos estaba representados por una cruz; en el año

---

<sup>6</sup> Alvarenga Orantes, Marta Carlota, et al: "Acciones mercantiles que puede ejercer el titular de derecho de autor de programas de ordenador en caso de violación de sus Derechos". Tesis. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Universidad de El Salvador. 2001 P 157.-

1331 los estatutos de los mercaderes de Monza Italia, exigían a cada mercader tener una marca e imponían la obligación de colocarla en sus productos.

Esta idea del hombre de señalar con determinados signos los productos, objetos o utensilios de su creación, son pensamientos que fueron desarrollados por las antiguas civilizaciones; en donde encontramos el uso de las marcas en algunas de sus expresiones como lo fueron la marca de fábrica, la de comercio, las de agricultura y las que básicamente consistieron en señalar con el nombre o un emblema los productos del arte o industria.

Es importante destacar que en esta época los signos o marcas de fabricación no tenían tutela jurídica, tal como se conoce hoy en día, y solo se distinguía unos de otros, por la calidad que unos poseían frente a otros de la misma especie; así mismo, los creadores de las obras con la intención de que sus nombres perdurasen por generaciones marcaban sus creaciones, lo cual no conllevaba ninguna finalidad jurídica. El desarrollo de la industria de la cerámica decorativa había alcanzado un alto grado de esplendor entre los romanos, motivo por el cual el uso de las marcas era frecuente en los objetos creados.

Otro ejemplo del sistema marcario romano, eran los productos elaborados por esclavos, siendo el amo el que ejercía la propiedad y la acción de defensa de los signos que distinguían unos productos de otros,

amparándose en las disposiciones generales de la legislación, debido a que no existía una ley especial que regulara dicha materia.

En la Edad Media, el hecho de haberse generalizado la costumbre de marcar los productos, llevó a distinguirlos clasificando las marcas en Individuales, colectivas y de gremio. Destacándose en esta época las marcas de los gremios bajo el régimen de las corporaciones, ya que estas imponían a los fabricantes el uso obligatorio de las marcas como indicación de que las mercancías habían sido examinadas por los supervisores de la corporación, lográndose con ello un doble objetivo, el cual era evitar la competencia de las mercancías extranjeras y obtener un ingreso fiscal.

El avance mercantil en la Edad Media elevó la marca a la categoría de un derecho debidamente protegido, no tanto en su propiedad sino por el uso exclusivo de ella.

Simultáneamente el fabricante tenía que adoptar su marca individual con el objeto de evitar que los consumidores fueran engañados con respecto a los productos que compraban.

En estas circunstancias el reconocimiento de las marcas inicia su camino hacia el mecanismo legal; en el que el régimen corporativo jugó un papel importante, puesto que esta aplicaba penas severas por el uso indebido de las marcas que estaban protegidas bajo su normativa jurídica.

El régimen de las corporaciones se ve en decadencia debido al surgimiento de la revolución francesa en 1789, la cual aportó un sistema distinto de legislación, notándose en esa época su influencia cuando se suavizan los castigos por el uso indebido de las marcas; simultáneamente fue abolida la mayor parte de la legislación existente, lo cual trajo como consecuencia una serie de problemas en su uso, dando lugar a la creación de una nueva legislación que sería la base para el desarrollo de las legislaciones futuras.

El evento importante considerado como la piedra angular del mercantilismo en el comercio en general, específicamente en el derecho marcario, fue la influencia de la revolución francesa (1789-1799), que finalizó con el régimen señorial y la supremacía política de las clases privilegiadas del antiguo régimen monárquico, culminándose con la toma del poder político por la burguesía.

Siendo las causas del surgimiento del nuevo régimen burgués, la inadecuación de las instituciones sociales y políticas en relación con la realidad económica bajo el expansionismo comercial que afectaba los intereses de la burguesía que gobernaba gran parte de la estructura económica de Francia, que se reflejaba en su mercantilismo proteccionista.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>

Duran, Armando Aparicio et al: "El derecho de marca en El Salvador bajo la aplicación del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionado con el comercio trip's ". Tesis. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Universidad de El Salvador, 2001.

Con el nuevo régimen burgués se establecieron principios básicos que fundamentaron la legislación del liberalismo económico industrial basado en el advenimiento de la maquina y el comercio mercantilista que comenzó a proteger sus productos bajo un sistema Marcario

### **2.1.2 HISTORIA NACIONAL DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO.**

En los movimientos de independencia de España en el año 1821, se le pone fin al período de la dominación española, y se proclama la independencia de El Salvador, y así sucesivamente los países centroamericanos, abriéndose un nuevo camino con gobiernos independientes conformados en federación de Estados que aglutinaba a Honduras, El Salvador y Guatemala.

El Salvador, en ese entonces aún formaba parte de la República Federal de Centroamérica cuando promulga su Primera Constitución la cual se denominó "Constitución del Estado de El Salvador de 1824" que plasma en su capítulo II con el acápite "de los salvadoreños", el artículo IX, el cual contemplaba como cuerpo legislativo propio del país, la protección a la propiedad sin definir los alcances que dicho concepto debía tener.

Este principio se mantiene inmutable a través de las posteriores constituciones, hasta la Constitución de 1883, la cual por primera vez amplía el concepto manifestando lo siguiente artículo 29: "La propiedad es inviolable, bien

sea material, intelectual, literaria o artística, a nadie se puede privar de la suya sino por causa de utilidad pública legalmente comprobada y mediante una justa y previa indemnización”.

Para el año de 1860, en El Salvador, entra en vigencia el Código Civil que en la actualidad continua vigente, contemplando en sus disposiciones referente al dominio, específicamente en el artículo 570 del Código Civil, dice "las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores, esta especie de propiedad se registrará por leyes especiales".

Los principios constitucionales, aludidos y la ley secundaria señalada da la pauta para el surgimiento de la legislación relativa a la protección de la propiedad intelectual, dichos preceptos motivan el surgimiento de la ley del 22 de abril de 1901, publicada en el Diario Oficial número 06, del tomo no 50, de fecha 7 de mayo del mismo año. Ley que desarrolla la disposición establecida en el Código Civil, regulando por primera vez el uso de marcas de fábrica como un derecho de naturaleza especial, cuyo período de vida fue de 9 años. es decir hasta 1910, siendo sustituida en ese mismo año por la ley de marcas de fábrica de fecha 11 de mayo de 1910, publicada en el Diario Oficial número 160, tomo número 69, de fecha 11 de julio del mismo año.

Dicha ley fue sustituida por otra del mismo nombre en el año de 1921, aprobada el 20 de julio y publicada en el Diario Oficial número 173, tomo número 91 de fecha 30 de julio del mismo año, la cual estaba dividida en siete

capítulos que desarrollaban lo que debe entenderse por marca de fábrica y su propiedad, su registro e inscripción, los nombres, enseñas, las falsificaciones, la clasificación de los artículos y el establecimiento del arancel del registro; dicha ley mantiene dentro de su contenido que la oficina responsable del registro sigue siendo la oficina de patentes, la cual dependía del Ministerio de Fomento de esa época, en esa ley el concepto de marca se entendía según el artículo 1 "Marca de fábrica o de comercio, será cualquier signo con que se distinguen los productos de fábrica, de agricultura o los objetos de comercio".

En cuanto a su registro el artículo 9 contemplaba que el registro de una marca da derecho a usar de ella exclusivamente para los productos a que se destina y para otros comprendidos en la clase a que dicho artículo mezclan, éste a su vez estaba relacionado con el artículo 16 sobre la oposición que daba un término, que transcurrido 60 días contados desde la tercera publicación, de no haber oposición la marca se mandará a registrar y extender el certificado respectivo el cual se extenderá en el nombre de la república y contendrá todas sus particularidades del registro como por ejemplo: el nombre de la marca, fecha y hora de presentación y nacionalidad, la inscripción tenía un período de duración de 20 años prorrogable por la misma cantidad de años según el artículo 21 de la misma ley, tuvo una aplicación íntegra de su contenido durante 13 años. siendo reformada en los años de 1934, 1937, 1946, 1957, y 1964,<sup>8</sup> esta última fue derogada, por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que entro en vigencia el 26 de febrero de 1988, con la reserva que se establecieron el 5 de mayo de 1988, y que finalmente quedo

---

<sup>8</sup> Polanco Urrutia, Maria de los Ángeles: "Los distintivos comerciales en la legislación salvadoreña". Tesis doctoral, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Universidad de El Salvador 1971. pp 79.-

derogada, por no responder adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial, del comercio internacional y de las nuevas tecnologías, el 17 de septiembre de 1999 y finalmente ya el 2002 entra en vigencia la nueva Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

#### **2.1.2.1 Antecedentes mediatos del problema.**

El origen de la propiedad intelectual en términos generales surge en París en el año de 1873, en la necesidad de proteger internacionalmente la propiedad intelectual, que se evidenció cuando varios expositores extranjeros se negaron a asistir a una exposición internacional de invenciones en Viena, temerosos de que se les robaran las ideas y las explotaran comercialmente en otros países.

Dentro de las políticas comerciales el estado francés comienza a articular en 1883, el primer instrumento internacional de expansión conocido como "El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial", orientado a lograr que los ciudadanos de un país gozaran de la protección de sus creaciones intelectuales en otros países mediante el reconocimiento de sus derechos como invenciones, marcas, dibujos y modelos industriales.

Dentro del rol del sistema del Convenio de París su propósito fundamental era proteger las invenciones contra la piratería, recompensando al inventor a través de la concesión de un monopolio y promoverlas para beneficio



de la comunidad; con este principio básico se da inicio a la vinculación del desarrollo tecnológico.

El Convenio de París entró en vigencia en 1884, siendo parte 14 Estados que crearon una oficina internacional, para llevar a cabo las labores administrativas de la organización de la unión.

Según Jaime Álvarez Soberanis, en la discusión del panel dos, de la problemática internacional de la propiedad industrial, manifiesta que el Convenio de París es un tratado marco cuadro, celebrado entre entidades soberanas que prevé solamente algunos objetivos y fija así otros procedimientos, pero que no cubre toda la materia y deja a las partes contratantes la posibilidad de regular singularmente algunas cuestiones dentro del marco general que el propio tratado instituye.

La aplicación del Convenio tuvo logros en esta materia, siendo así que debido a ese avance, tres años después surge otro tratado conocido como "El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas" orientado a la protección internacional para controlar el uso de obras de la creación y que beneficie a su autor, aplicándose a novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, canciones, óperas, revistas, musicales, sonatas, dibujos, pinturas, esculturas y obras arquitectónicas, con esta legislación toda creación del hombre sea de cualquier naturaleza quedaba protegida.

La administración de los dos Convenios antes mencionados funcionaba en dos oficinas que tenían similitud en la protección de las producciones de la mente del hombre por lo que se decidió fusionarlas en el año de 1893, en una sola oficina, la cual se denominó "Oficinas Internacionales reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual" estableciéndose en Berna, Suiza.

Para el año 1970, se deja sin efecto la denominación anterior y surge la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual cuyas siglas es (OMPI); en el año de 1974, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual pasa a formar parte de las Naciones Unidas como organismo especializado y recibe como mandato de ésta la administración de los asuntos de la propiedad intelectual reconocidos por los estados miembros de la Naciones Unidas.

En El Salvador entra en vigencia el Código de Comercio con fecha treinta y uno de julio de 1970 el cual fue publicado en el Diario Oficial, con número 140, tomo, numero 228 el cual regula todo lo referente a las marcas de comercio en el capítulo II, sección "C", distintivos comerciales de los artículos 575 al 585 del mencionado Código.

#### **2.1.2.2 Antecedentes inmediatos del problema.**

La deficiente normativa que existía con respecto a la regulación de las marcas de comercio obligó a la creación de la Ley de Marcas de Comercio en 1990, la cual posteriormente fue abrogada, por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; lo anterior se debió al gran auge de productos con marcas "pirateadas", ya que según estadísticas del

Departamento de Comercio Exterior de los Estados Unidos de Norteamérica, con fecha 7 de Noviembre de 1997 sugería a sus miembros iniciar acciones de índole legal en El Salvador contra los comerciantes inescrupulosos, como una medida de combate contra la creciente industria de la “Piratería”, al igual que se abstuvieran de seguir ofreciendo sus productos como una medida de presión para frenar dicha actividad ilícita<sup>9</sup>.

Lo anterior se debía a que los últimos estudios que realizara dicho departamento mostraban índices alarmantes de gran incremento de la “piratería”, a tal punto que a escala mundial quien obtuvo el primer lugar en dicha actividad fue Vietnam en Asia, a escala latinoamericana Argentina y Brasil se disputaban ese deshonroso primer lugar, a nivel centroamericano Guatemala y El Salvador estaban predominando en el istmo. Recientemente se anuncio que la Alianza Internacional de Propiedad Intelectual había solicitado a la Oficina del Representante de Comercio de los Estado Unidos la inclusión de El Salvador dentro de la temida lista especial de vigilancia, debido a las deficiencias que presentada el país en cuanto a la protección de los derecho de propiedad de marcas.<sup>10</sup>

Por otro lado, con los cambios estructurales y los alcances logrados en la protección de los Derechos de la Propiedad Intelectual, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el año de 1994, pasó a formar parte del proceso de negociación de la Organización Mundial del Comercio cuya siglas son OMC.

---

<sup>9</sup> El Diario de Hoy, 7 de noviembre de 1997. PP 25

<sup>10</sup> La Prensa Grafica, 16 de mayo del 2002. PP 20

Los convenios de París y de Berna serán siempre la base fundamental del sistema de Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, también todos los posteriores no son menos importantes debido a que ellos han incorporado cambios tecnológicos y nuevas esferas de interés que se incorporan a las negociaciones comerciales multilaterales de la organización mundial de comercio, bajo el acuerdo especializado en su anexo 1-C del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (conocido en sus siglas en inglés como TRIP'S ó ADPIC), que entró en vigor el 1 de enero de 1995, dando lugar a una nueva era en la protección y ejecución de los derechos de propiedad intelectual.

Hasta el año 1999, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual contaba con una población de 171 Estados miembros, lo cual constituye el 90 por ciento del comercio mundial de todos los países del mundo<sup>11</sup>.

En paralelo a lo antes planteado, el día 7 de mayo de 1995, la República de El Salvador pasó a formar parte, como miembro de pleno derecho, de la Organización Mundial del Comercio y de esa manera adquirió, entre otros, el compromiso de respetar los estándares de protección establecidos en el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, en adelante acuerdo sobre los ADPIC (TRIP'S).

---

<sup>11</sup> Revista la Propiedad Intelectual. Sistema de Integración Económica Centroamericana. Años I. N° 1 enero-marzo.1997. PP 15.-

Al determinarse los objetivos del referido acuerdo sobre los ADPIC se estableció que "la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar social, económico y el equilibrio de derechos y obligaciones"<sup>12</sup>.

En ese sentido, velando por cumplir fielmente los compromisos de la República de El Salvador ante la Organización Mundial del Comercio y buscando contar con un régimen legal moderno para la propiedad industrial en el país; el 6 de junio del año 2002 fue aprobada la nueva "Ley de Marcas y otros Signos Distintivos", que se sometió a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa, en la que se regula de manera innovadora lo referido a la propiedad y el uso de las marcas, las expresiones o señales de publicidad comercial, los nombres comerciales, los emblemas, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, así como la represión a los actos de competencia desleal en tales materias.

Para la elaboración de la mencionada ley se consideraron como fuentes del mismo, las disposiciones pertinentes del acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual, las leyes vigentes sobre la materia en terceros países, los principios del derecho, y de manera especial, la experiencia sobre la materia, tanto en el ámbito del sector público como privado

---

<sup>12</sup> Alvarenga Orantes, Marta Carlota et al: Op. Cit 162.-

### **2.1.3 HISTORIA NORMATIVA DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO.**

La primera vez que en El Salvador se reguló para proteger el uso de las marcas fue durante la administración de Don Tomás Regalado Dueñas, mediante ley del 22 de abril de 1901 y la cual fue publicada en el Diario Oficial número 106, tomo 50, del 7 de mayo del mismo año.

Luego en 1910 la ley anterior fue sustituida por la Ley de Marcas de Fabrica en la administración de Don Fernando Figueroa, con fecha 11 de mayo de 1910 y publicada en el Diario Oficial numero 160, tomo 69 de fecha 11 de julio del mismo año.

En 1921 es promulgada una nueva ley con fecha 20 de julio de ese mismo año, y publicada en el Diario Oficial numero 173,tomo 91 de fecha 30 del mismo mes y año, que fue abrogada al entrar en vigencia el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial con fecha 7 de abril de 1989.

En El Salvador durante el año de 1950 se establece por el pleno de diputados constituyentes el articulo 142 de la Constitución de El Salvador, “No podrán crearse ni autorizarse ningún monopolio a favor de particulares. La ley podrá otorgar privilegios por tiempo limitado a los inventores, introductores o perfeccionadores de industrias”. Al publicarlo desapareció la palabra introductores, desapareciendo aquí la patente de introducción por una institución a favor de los nacionales, esto ha permitido dar seguridad jurídica al

monopolio industrial que actúa desde fuera del territorio nacional basándose en una falsa piratería patentaría.

En 1970 la Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba los artículos del Código de Comercio referente al nombre comercial, patente de invención y de perfeccionamiento, distintivos comerciales de toda clase y licencias de explotación y uso, estas disposiciones modifican el régimen legal que se aplica a tales materias, que están regidas por la ley de Patentes de Invención y la Ley de Marcas de Fabrica, las que tenían que ser modificadas para que coordinara con las disposiciones aprobadas.

El Doctor Roberto Lara Velado (en ese tiempo diputado por el departamento de San Salvador) presento un proyecto de “Ley de Propiedad Industrial y Comercial” destinado a sustituir 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 surge un nuevo dictamen de un anteproyecto de Ley de Propiedad Industrial; la elaboración se atribuye al Doctor Rafael Horacio Herrera.

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; realizándose el estudio encomendado y se llega a la conclusión de que los proyectos no correspondían a la realidad de nuestro país.

Pero en 1986 a consecuencia del movimiento integracionista en un intento de hacer uniforme la legislación, se suscribió en ese año por parte de El Salvador, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Las ratificaciones del convenio fueron depositadas en la secretaria general de la Organización de Estados Centroamericanos.

En 1986 durante la administración del presidente José Napoleón Duarte Duran, por medio del entonces ministro de relaciones exteriores Ricardo Acevedo Peralta y por iniciativa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se sometió el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial ante la Honorable Asamblea Legislativa para efecto que lo ratificara como ley de la república.

No obstante este convenio se ratificó con reserva según acuerdo número 215 de fecha 5 de mayo de 1988, por considerar que algunos de sus artículos no eran aplicables a nuestro país.



## **2.2 MARCO COYUNTURAL.**

### **2.2.1 LAS MANIFESTACIONES ACTUALES DEL PROBLEMA DE LA DESPROTECCIÓN DE LOS TITULARES Y USUARIOS DE LAS MARCAS DE COMERCIO.**

En la actualidad se comenta con mucho interés el tema de la propiedad intelectual y con mayor hincapié en lo referente a las marcas de comercio; basta dar un simple recorrido por las principales calles de San Salvador, tales como la calle Rubén Darío, la Alameda Juan Pablo Segundo, Primera Calle Poniente, entre otras, para darse cuenta que las marcas son falsificadas en El Salvador; en el país tantos titulares y usuarios de las marcas de comercio son afectados, como lo son los actualmente “Mc. Donald”, “Coca Cola”, “Seiko”, para mencionar algunas de las más conocidas, y por prácticas mercantiles que rayan en competencia desleal, tales como venta de la misma marca alterada a precio más barato.

Recientemente (noviembre del 2001) se ha conformado “Las sociedades de gestión colectiva”, cuyo proyecto esta a cargo del Centro Nacional de Registro, quien cuenta con la colaboración y asesoría del experto uruguayo Gustavo Vignoli, que a la vez es el presidente de la Asociación General de Autores del Uruguay <sup>13</sup>; por lo que el tema de los derechos de autor de las marcas de comercio en El Salvador ha tomado un nuevo giro, ya que el objeto es proteger las creaciones de los artistas salvadoreños, ya que a diario se observa, como infinidad de objetos y artículos son “pirateados” y vendidos sin

---

<sup>13</sup> El Diario de Hoy, jueves 1 de noviembre de 2001.PP 134

ninguna restricción, por lo que se hace necesario que exista una adecuada regulación de las marcas de comercio.

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía General de la República través de la Unidad de Protección de la Propiedad Intelectual realizo una capacitación denominada “La violación de la propiedad intelectual alcances y perspectivas” en donde se expusieron las nuevas medidas que van a tomar en el año 2002 para combatir la “piratería” en todo su ámbito; entre las medidas mas destacadas será la mayor fiscalización en las fronteras a través de la Unidad Financiera de la Policía Nacional Civil, a fin de prevenir que ingrese productos “pirateados” de los países centroamericanos; perseguir a los comerciantes que se dedican a vender exclusivamente estos productos; tales como cassette, discos compactos, videos, perfumes, ropa, calzado, electrodomésticos, etcétera; de igual forma la aprobación de la nueva Ley de Marcas, la cual dará mayor impulso en la defensa de la propiedad intelectual y marcas de comercio, que sumado al esfuerzo que se viene desarrollando protegerá de mejor manera las marcas de comercio; ya que actualmente los datos con los que cuenta la Fiscalía General de la República, con respecto a las denuncias interpuestas en sede fiscal referentes a las violación de la propiedad intelectual no tienen mayor avance en el transcurso de la investigación por lo que muchos de los casos se ven imposibilitados de seguir adelante por la falta de una regulación mas drástica; de igual forma los tribunales de lo mercantil de San Salvador, no tienen mucha agilidad en resolver los casos que están en dicha instancia, ya que el periodo 2000–2001, de todos los casos presentados hasta la fecha, el cual fue de un promedio de 25 casos por cada uno de los cinco Tribunales de lo Mercantil del municipio de San Salvador, no se ha

resuelto ni la mitad, por lo que los afectados se ven frustrados en la defensa de sus derechos.

## 2.2.2 CONTEXTO DEL PROBLEMA DE LA DESPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES Y USUARIO DE LAS MARCAS DE COMERCIO.

La legislación mercantil de marcas de comercio está actualmente en proceso de desarrollo en el país, todavía se están realizando estudios, escuchando opiniones de expertos, verificando estadísticas; para tal efecto, ya que las inquietudes y observaciones pertinentes, que a originado la nueva ley son muchas que van desde lo favorable o desfavorable de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

“Existe una gran inquietud en el sector comercial puesto que tenemos la esperanza de que con la nueva ley se nos de más seguridad jurídica. A nosotros nos afecta grandemente la coyuntura porque no se nos protege y nuestras esperanzas se cifran en la nueva ley”.<sup>14</sup>

La nueva ley se ha elaborado con el objeto de regular aquellas materias de la propiedad industrial que han venido siendo normadas en el ámbito regional por el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual fue denunciado por las Repúblicas de Guatemala, El Salvador,

---

<sup>14</sup> Entrevista al señor Javier López Flores, propietario de “Refrigeración López”. Lunes 29 de julio de 2002.-

Nicaragua y Costa Rica, en la ciudad de San José, república de Costa Rica, el día diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, debido a que el mismo había dejado de responder adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial, el comercio internacional y las nuevas tecnologías.

En adición a lo anterior, la experiencia obtenida en la aplicación del Convenio Centroamericano subrayó la necesidad de regular con mayor énfasis algunos de sus aspectos, entre las que se pueden mencionar las denominaciones de origen, así como las medidas de represión a la competencia desleal.

Actualmente el Departamento de la Propiedad Intelectual, del Centro Nacional del Registro, se prestan los servicios de: registro de marca de fabrica, de comercio y de servicio, registro de nombre comercial, renovación de solicitudes de marcas y otros signos distintivos, registro de señal de propaganda, traspaso, licencia de usos de marcas, reposición de nuevas carteles y certificados de registro, solicitud de patentes de invención, solicitud de diseño industriales, solicitudes de modelos de utilidad, deposito de obras y registros de actas o contratos de derechos de autor entre otros.

En lo que se refiere a los Tribunales de lo Mercantil durante el año 2001 se entablaron un porcentaje entre 20 y 30 demandas referentes a la competencia desleal, y juicio sumario de cancelación de marca, de los cuales hasta la fecha solo existen un veinte porciento del total de casos que existen en sede judicial que posee una sentencia definitiva. Para el caso la Licenciada

Margarita López Beltrán de Romagoza jueza primera de lo mercantil de San Salvador manifestó “En el tribunal que yo presido no recuerdo que exista un proceso que se halla entablado en virtud de las marcas; es decir, que las marcas sean el objeto directo del litigio; por supuesto, hay procesos en los que de manera indirecta se hace referencia a las marcas. inclusive se tuvo conocimiento que en Tribunal Segundo de lo Civil de San Salvador se presentó un presunto contrato civil sobre marcas y el mismo fue declarado improponible in limine litis, pues, como se sabe las marcas son cosas típicamente mercantiles”<sup>15</sup>

#### 2.2.2.1 Relaciones causales de la desprotección de los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio.

Estos son los factores externos que influyen en el problema de la desprotección de los titulares y usuarios de las marcas de comercio de afuera hacia adentro, entre los existentes están: la economía de El Salvador que durante los últimos años ha venido sufriendo un gran deterioro, sobre todo en la economía de las clases menos favorecidas, a nivel familiar, hasta el punto que la única forma de obtener los mismos productos que ofrece el mercado a bajo costo es a través de la “piratería” por lo que la proliferación de esta clase de comerciantes informales es cada vez mayor, porque responde a una lógica del mercado que es a mayor demanda mayor oferta, por lo que una forma de combatir este problema, por parte del Estado es hacer políticas encaminadas a mejorar la ya precaria economía de las familias salvadoreñas.

---

<sup>15</sup> Entrevista a la Licenciada. Margarita López Bertrand de Romagoza. Jueza primero de lo mercantil de San Salvador. 1 de noviembre de 2001.

De igual forma incide en esta relación de causalidad el poco o nada nivel de educación y falta de cultura de la población salvadoreña, en respetar las marcas de comercio, ya que la población ve con naturalidad la compra de objetos “pirateados” y hasta lo ve bien, ya que obtienen los productos que están de moda a muy bajo costo, y en algunos casos lo consideran muy beneficioso para la economía familiar.

También influye en esto la falta de información para los titulares y usuarios de las marcas de comercio y la falta de un conocimiento especializado, sobre los derechos con que cuentan sobre todos los inversionistas extranjeros, lo que los desmotiva para invertir en el país.

#### 2.2.2.2 Relaciones de impacto de la desprotección de los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio.

Estos son los factores internos que influyen en el problema de adentro hacia fuera, de entre los cuales tenemos: la pérdida de credibilidad para con el gobierno en el ámbito de las negociaciones comerciales a nivel internacional de los tratados, convenios, pactos comerciales, etc.

El Estado de El Salvador cada vez es más criticado en los foros de comercio internacional, debido a las pocas políticas encaminadas a proteger las marcas de comercio, y las ya existentes son muy frágiles y pocas efectivas, por eso la comunidad internacional ve con recelo el traer productos, ya que sus marcas no serán debidamente protegidas, por lo que algunos países están

presionando para que se condene a El Salvador, y se ponga en una lista “negra” al país para que ya no sea tomado en cuenta en acuerdo comerciales que lo favorezcan, hasta que combata eficazmente la piratería”.

De igual manera esto afecta a la economía de El Salvador ya que el gran incremento de la competencia desleal esta vulnerando los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio, que al ver bajar la demanda de sus productos, por el cual pagan impuestos al fisco; optan por cerrar su negocios o trasladarse a otros países que les ofrezca verdaderas garantías.

## **2.3 MARCO DOCTRINARIO.**

### **2.3.1 EVOLUCIÓN DOCTRINARIA DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO.**

La temática abordada debe ser enfocada partiendo de la teoría de los derechos humanos. En efecto y esencialmente la protección de los derechos de los titulares y usuarios de marcas de comercio es una obligación estatal que deviene de un derecho fundamental de la persona: la propiedad.

La propiedad es tan sólo uno de los derechos fundamentales de la persona; pero de su concepción surgen problemas políticos de gran importancia a nivel mundial y que dependiendo de su régimen de tenencia y titularidad dan origen a diversos sistemas políticos y antagónicos: capitalismo y socialismo. Por ello, un Estado que pretenda tener el calificativo de ser un Estado Democrático de derecho, debe asegurar a los habitantes sus derechos.

Por lo tanto, en El Salvador y a tenor del artículo 2 de la Constitución de la República, debe asegurarse a sus habitantes el goce de sus derechos y protegerse en la defensa y conservación de los mismos.<sup>16</sup>

La seguridad jurídica en el país deriva entonces de dos grandes componentes: por una parte, la organización del Estado en órganos con su debida estructura, competencia, funcionamiento, y sus relaciones de control, colaboración e interdependencia que éstos guardan entre sí, no considerándose entre éstos únicamente a los órganos fundamentales sino también a los entes desconcentrados y en determinadas situaciones a las instituciones oficiales autónomas. El siguiente componente es el otorgamiento de derechos a los ciudadanos a través de la norma jurídica en todas las manifestaciones de ésta.

Ambos componentes derivan de la Constitución y de las características de ésta de ser fuente de validez formal y material de la norma jurídica.

El primer componente conformado por la organización del Estado se fundamenta en los artículos del 83 al 89 que consagran una forma de Estado unitaria con posibilidad de conformar un Estado Federal en Centroamérica, una forma de gobierno democrática, representativa y republicana, que da la pauta para la organización del estado en tres órganos fundamentales: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como, la indelegabilidad de las funciones públicas y principales asignadas a cada uno de ellos.

---

<sup>16</sup> Florentín Meléndez: "Los derechos humanos como límite al poder político estatal". Ponencia brindada en el V congreso de ciencias penales, derechos humanos y derecho Constitucional. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. 1996. S. PP.-



En los artículos del 121 al 149 se contempla, como garantía de la seguridad jurídica del primer órgano estatal: el Órgano Legislativo, la función fundamental de crear, reformar, interpretar auténticamente y derogar normas, (artículos. 121 y 131 ordinal 5° de la Constitución de El Salvador), mediante el proceso de formación de ley ya preestablecido en los artículos del 133 al 143 de la Constitución, así como de los tratados.

En los artículos del 150 al 171 se contempla al Órgano Ejecutivo a cargo del Presidente de la República, bajo cuya autoridad se subordina a la fuerza armada, se le atribuye la facultad de creación de secretarías de estado para llevar a cabo la actividad administrativa. En este órgano se sitúa, aunque como institución descentralizada a la Policía Nacional Civil con sus funciones preventiva y represiva de delitos.

Asimismo, se contempla en los artículos del 172 al 190 al Órgano Judicial bajo cuya competencia se contempla no sólo la función jurisdiccional por antonomasia, sino también el imperium, la jurisdicción voluntaria y el control constitucional mediante la inconstitucionalidad de la ley y de los tratados (artículo 183 y 149 inciso 2 de la constitución), la inaplicabilidad de la ley (artículo 185 y 149 inciso 1 de la constitución), el amparo ( artículo 247 de la constitución) y el hábeas corpus (artículo 247 inciso 2° y 11 inciso 2° de la constitución).

De conformidad a esto se crea el Ministerio Público con la tríada de instituciones jurídicas que la conforman: La Fiscalía General de la República, la

Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, artículos 190 al 194 de la Constitución de El Salvador.

En el segundo componente se incluyen las Garantías Constitucionales que implican el Principio de Presunción de Constitucionalidad del Derecho (artículo 247 de la constitución), el Principio de Legalidad (artículo 8 y 15 de la constitución), el Principio de Irretroactividad de la Norma Jurídica (artículo 21 de la constitución), la Garantía de Audiencia y Juicio Previo (artículo 11 de la constitución), la Igualdad Jurídica ante la Ley (artículo 3 de la constitución) y el Debido Proceso Legal (artículo 11 de la constitución).

Es esta la forma jurídica a través de la cual el Estado garantiza la seguridad en la conservación de los derechos de los ciudadanos, y para el caso en estudio, de la propiedad.

Alessandri & Somarriva en su libro, Los bienes y los derechos reales conciben a la propiedad o dominio como el derecho que tiene una persona a usar y gozar una cosa y disponer de él sin más limitaciones que las establecidas por la propia voluntad del dueño y por la ley.<sup>17</sup>

De la explicación de dichos juristas se infiere que el derecho de propiedad posee tres facultades implícitas: el derecho de uso, el derecho de goce y el derecho de disposición. Las dos primeras son facultades materiales y la última es una facultad jurídica.

---

<sup>17</sup> Alessandri & Somarriva: "Los bienes y los derechos reales". editorial nacimiento. Santiago de Chile. 1974. PP 128.-

La persona que tiene la disposición de una cosa sin el uso y goce de la misma se llama nudo propietario y la persona que es titular del uso y goce de la cosa más no de la disposición de la misma se llama usuario.<sup>18</sup>

La propiedad puede recaer sobre cosas naturales o culturales, dependiendo si el objeto del derecho es un producto de la naturaleza misma o del ser humano, y dentro de éstas últimas puede recaer sobre cosas culturales materiales (que son aquellas que tiene existencia física cierta) y sobre cosas culturales ideales (aquellas que tienen existencia en el ámbito mental y que por tanto sólo son apreciables mediante el uso de la inteligencia), a la propiedad que recae sobre meras creaciones de la persona se le llama propiedad intelectual, la propiedad intelectual es aquella que resulta como consecuencia de una creación del intelecto humano<sup>19</sup>.

Como tal, toda forma de propiedad es inherente al ser humano el cual no puede desarrollar su personalidad sino tiene titularidad de las cosas que le rodean, pues, solo así tiene la certeza de disponer libremente de lo que le rodea sin posteriores reclamos de otros seres humanos. En esencia, la dignidad de la persona como fundamento de los derechos humanos radica en que cada persona haga lo que desee hacer y para ello debe poseer algo y más aún cuando ese “algo” es producto de su inteligencia y no de la naturaleza misma.<sup>20</sup>

Todo Estado está obligado a cumplir las obligaciones que la Constitución de la República le impone porque siendo una persona jurídica su existencia se

---

<sup>18</sup> Alessandri & Somarriva: Op. Cit. 132.-

<sup>19</sup> Barriere, Alberto Jorge “Guía de bienes y registro”. Texto mimeografiado.S.D. PP 18

<sup>20</sup> Grossmann, Claudio: “Los derechos humanos y su fundamento”. Separata. PP 27

justifica en la medida que limita su poder político sujetándolo al cumplimiento de las garantías fundamentales de los individuos: los derechos humanos; pues, no se puede decir que existe Estado si éste no respeta los derechos humanos.<sup>21</sup>

La propiedad intelectual como derecho aparece regulado en la Legislación Mercantil. Sostiene el Doctor Roberto Lara Velado que, el Derecho Mercantil es un sistema de normas jurídicas de derecho privado que regulan a los comerciantes, las cosas mercantiles y los actos de comercio. Señala que las cosas mercantiles se dividen en típicamente mercantiles y accidentalmente mercantiles según hayan nacido para servir al comercio o que eventualmente son objeto de operaciones mercantiles. Dentro de las cosas típicamente mercantiles se encuentran la empresa y sus elementos y en los elementos de ésta se señalan a los distintivos mercantiles entre los que se incluye a las marcas y su variedad de clases<sup>22</sup>

De lo expuesto se colige que es obligación del Estado velar porque se cumplan los derechos de titulares y usuarios de las marcas.

Por marca se entiende todo signo, señal, emblema o palabras que identifiquen y distingan un producto de otro. Por marca de comercio se entiende

---

<sup>21</sup> Florentín Meléndez: “Los derechos humanos como limite al poder político estatal”. ponencia brindada en el V Congreso de Ciencias Penales, Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. 1996. S. PP.-

<sup>22</sup> Lara Velado, Roberto: “Introducción al Estudio del Derecho Mercantil”, segunda edición, Universidad de El Salvador, editorial Universitaria 1972, PP. 139.

aquella que distingue una mercancía de otra y que hace fácilmente identificable a la misma<sup>23</sup>

El Estado cumple su obligación a través de la creación de normas jurídicas las cuales a su vez llevan implícita una relación jurídica en abstracto por cuanto, al ser concebidas como reglas de conducta bilaterales y coercibles que motivan al hombre a comportarse de una manera justa bajo la amenaza de una sanción negativa en caso de un hecho ilícito<sup>24</sup>, se obtiene como consecuencia que lleva implícita en abstracto una relación jurídica, pues, no sería regla de derecho si nó regulase conductas intersubjetivas.

La relación jurídica tiene elementos materiales y elementos formales. dentro de éstos últimos se encuentran la norma y los momentos lógicos, a saber: tutela, pretensión, prestación y sanción. La tutela es la protección que la norma jurídica otorga a un derecho, por ello, algunos se atreven a afirmar que el derecho es un interés jurídicamente tutelado <sup>25</sup>. Lo anterior implica que el Estado cumple su obligación (aunque no totalmente) creando normas jurídicas.

Hans Kelsen al adoptar la pirámide jurídica propuesta por su discípulo Adolf Merkl estratifica las normas de mayor a menor jerarquía. En el país, esa pirámide sería en su orden jerárquico vertical descendente en: Constitución de la República, Tratados Internacionales y Ley, Reglamentos, Ordenanzas y

---

<sup>23</sup> Definición adoptada por el grupo de trabajo.

<sup>24</sup> Castro Galdámez, Juan José: "La Teoría de la Norma Jurídica". Texto mimeografiado. Curso Jurídico-Filosófico-Político. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador.2001. PP 18.

<sup>25</sup> Durán Barraza, Rafael. Apuntes de clase. Curso Jurídico-Filosófico-Político. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador.2001.

Reglamentos municipales, Instructivos y Circulares, Sentencias, Contratos y Normas Jurídicas Individualizadas. Dicha protección jurídica normativa estatal es analizada en el marco jurídico.

La otra forma de protección es más represiva porque deviene del control social formal: el derecho penal, y su “principio de ultima ratio o mínima intervención”, pues, se penalizan conductas como la competencia desleal y otras prácticas mercantiles ilícitas que sin ser competencia desleal rayan en el límite de la legalidad y producen materialmente una afectación a los derechos de titulares y usuarios de marcas de comercio.

Sin embargo, crear la norma jurídica no implica el cumplimiento a cabalidad de los derechos tutelados por ésta. En concordancia con este razonamiento el Estado crea al ente jurisdiccional y como parte de este a los tribunales mercantiles, los cuáles son dirigidos por funcionarios públicos especialistas en derecho mercantil que tienen bajo su responsabilidad resolver los conflictos jurídicos de naturaleza mercantil que se susciten entre comerciantes individuales o sociales, o entre personas que hayan realizado accidentalmente actos de comercio.<sup>26</sup>

Es este el contexto doctrinario en donde se enmarca el presente trabajo.

---

<sup>26</sup> Definición elaborada por el grupo en base a Fundamentos de Derecho Procesal Civil de Eduardo José Couture.

## 2.3.2 ANALISIS DOCTRINARIO DE LOS ELEMENTOS DEL PROBLEMA.

Como toda temática, el presente trabajo comprende conceptos, categorías y teorías que se enmarcan dentro de determinada doctrina. Es por ello, que es necesario enmarcar cuál es el enfoque del presente trabajo, sin que esto signifique repetir textualmente la opinión de los juristas sobre la temática abordada.

### 2.3.2.1 Elementos del problema de la desprotección de la marca de comercio.

Los elementos que conforman la desprotección de los titulares y usuarios de las marcas de comercio, considera el grupo que se debe principalmente a los siguientes puntos:

El inadecuado manejo por parte de los Tribunales de lo Mercantil del municipio de San Salvador para eliminar la mora judicial.

La frecuente cancelación de las marcas de comercio por inactividad en el Registro de la Propiedad, del Centro Nacional de Registro.

La poca existencia de jurisprudencia con respecto a las marcas de comercio.

El desconocimiento de la nueva Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por parte de la población.

#### 2.3.2.2 Objeto del problema de la desprotección de la marca de comercio.

Dentro del análisis del problema encontramos el siguiente objeto:

La desprotección de los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio por la poca aplicación de la legislación mercantil vigente.

#### 2.3.2.3 Características del problema de la desprotección de la marca de comercio.

Dentro de las respectivas características que presenta el problema de investigación, se encontraron los siguientes;

1. Limitada regulación del derecho de marca.
2. Escaso conocimiento del derecho de marca por parte de los comerciantes, titulares y usuarios de la misma.
3. Conocimiento limitado por parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa.
4. Inadecuada capacidad técnica por parte de la Policía Nacional Civil.
5. Presupuesto limitado para el funcionamiento de los Tribunales de lo Mercantil, del municipio de San Salvador.
6. Dispersión en la normativa en la regulación de la marca.



7. Tramite excesivos en el registro de la marca en el Centro Nacional del Registro.
8. Mora judicial en la definición de la situación jurídica de los usuarios de las marcas.

#### 2.3.2.4 Sujetos del problema de la desprotección de la marca de comercio.

Dentro de los sujetos que envuelve el planteamiento de problema se encuentran los siguientes;

- El sujeto activo:

El Estado por medio de:

a) El Órgano Legislativo a través de:

- La junta directiva de la Asamblea Legislativa;
- La Comisión de legislación y puntos constitucionales.
- Los diputados.

b) El Órgano Judicial a través de:

- Los cinco Juzgados de lo Mercantil de San Salvador;
- Las tres Cámaras de lo Civil de la Primera Sección del Centro competentes en materia mercantil.
- La Sala de lo Civil y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
- El Registro de la Propiedad, del Centro Nacional del Registro.
- La Dirección de Protección al Consumidor.

Sujeto Pasivo:

- a) Titulares de las marcas de comercio; es decir, todas aquellas personas a cuyo favor se han registrado las marcas,
- b) Usuarios de las marcas de comercio; es decir, todas aquellas personas que gozan de un contrato de cesión de uso de marca.

#### 2.3.2.5 Relación problemática de la desprotección de la marca de comercio.

La marca de comercio actualmente desprotegida por la poca aplicación de la nueva legislación, y la cual debe estar acorde a las necesidades actuales, se relaciona con los siguientes problemas: ocasiona problemas a los titulares y usuarios de marcas de comercio de inseguridad jurídica por no saber que leyes tutelan y protegen sus derechos, como también inseguridad económica por desconocer que tipo de leyes habrán en el futuro; o si estas en vez en vez de mejorar, empeoraran su ya precaria economía por la competencia desleal, este criterio es el mas común en nuestro medio ya que esta forma de comercio es la que mas erosiona la confianza de los titulares y usuarios de las marcas de comercio; disminución de utilidades como un problema mas común o que se repite en cada comerciante; y pérdida de confianza por parte de los titulares y usuarios de la misma en el Órgano Judicial, en el gobierno y en sus instituciones.

#### 2.3.2.6 Relaciones externas del problema respecto de la desprotección de la marca de comercio.

La desprotección de los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio, se relaciona con las siguientes manifestaciones del problema:

Inseguridad en seguir elaborando, exportando y pagando por las concesiones, y franquicias; proliferación de mercancía “pirateada” , sobre todo en época de gran comercio, como lo son las fiestas de fin de año, vacaciones, etcétera; menoscabo de la economía de los titulares y usuarios de marcas, ya que deben de afrontar las pérdidas provocadas por este problema, mermando su operatividad con el riesgo en aumento de llegar a la quiebra económica si sus productos son desplazados por la “piratería”.

#### 2.3.2.7 Las causas que originan el problema de la desprotección de la marca de comercio.

Dentro de las causas que originan la presente problemática están:

- Limitada legislación procesal y sustantiva con referente a las marcas.
- Poca colaboración para resolver el problema de las marcas por parte de los sujetos involucrados en la misma.
- Escaso control por las instituciones competentes en la circulación de marcas.

- Acceso limitado a información por los titulares y usuarios de marcas.
- Alto índice del comercio informal que permite la circulación de marcas alteradas.
- Difícil conocimiento e identificación de los productores de las marcas alteradas, por parte de los consumidores finales.
- Limitada capacidad adquisitiva de la población económicamente activa.
- Escasa efectividad por parte del gobierno para combatir la “piratería”.

2.3.2.8 Los factores que inciden en la relación causal de la desprotección de la marca de comercio.

Dentro de estas pueden mencionarse las siguientes:

- La creciente inactividad de la Asamblea Legislativa a través de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en aprobar leyes efectivas al mas corto plazo.
- La ausencia de resoluciones con carácter definitivo sobre los procesos en los Tribunales de lo Mercantil de San Salvador.
- La escasa eficiencia en el registro de la propiedad del Centro Nacional del Registro, en acortar el tiempo de inscripción de una marca.
- La limitada voluntad que muestran los titulares y usuarios de las marcas de comercio en forma un gremio para defender sus

derechos frente a los “piratas” y convertirse así en un grupo de presión para el Estado.

#### 2.3.2.9 Consecuencias del problema de la desprotección de la marca de comercio.

Dentro de las consecuencias del problema encontramos las siguientes:

- Se produce perjuicio económico en los usuarios y propietarios de la marca.
- Produce competencia desleal.
- Aumento de introducción de mercadería con marcas alteradas.
- Inseguridad jurídica de los propietarios y usuarios de las marcas.
- Incide en el crecimiento económico.
- Falta de incentivo para los inversionistas.

## **2.4 MARCO JURÍDICO.**

### 2.4.1 LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO EN LA LEGISLACIÓN CONSTITUCIONAL.

La eficacia de la protección de los derechos de titulares y usuarios de la marcas de comercio se enmarcan lógicamente desde una perspectiva eminentemente normativa jurídica; por ello, debe encuadrarse la temática dentro de un contexto de índole legal.

A nivel Constitucional, los derechos de los titulares y usuarios de marcas de comercio deviene del derecho individual de propiedad protegido en el artículo 2 de la Constitución que señala que toda persona tiene derecho a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa del mismo. En concordancia con dicho texto el artículo 103 inciso 2° de dicho ordenamiento jurídico señala que se reconoce el derecho a la propiedad intelectual.

En efecto, la persona crea la marca, sea cual fuere la clase de la misma, por ello, siendo esta una creación del intelecto humano debe estar bajo el dominio de su creador, como propiedad y específicamente, propiedad intelectual; de ahí que éste usa, goza y dispone jurídicamente de la marca. Asimismo, la marca comercial identifica un producto de otro dentro de la actividad mercantil lo cual deviene de los derechos garantizados por los artículos 101 de la Constitución que garantizan que el “orden económico debe responder a principios de justicia social” y por el artículo 102 de la Constitución que garantiza la libertad económica en lo que no se oponga al interés social, siendo obligación del Estado proteger toda iniciativa privada.-

#### **2.4.2 LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO EN LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL.**

Al nivel de Tratados Internacionales son aplicables la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

La Convención General Interamericana de Protección Marcaría y Comercial o Convenio de Washington, celebrado en la Habana, Cuba, suscrito el 20 de febrero de 1929, surgió conforme a las resoluciones aprobadas en 1928 en la sexta Conferencia Internacional Americana celebrada en la Habana y en la Conferencia Panamericana de Marcas de Fábrica celebrada el mismo año en Washington por el consejo directivo de la unión panamericana. El propósito de los países era hacer compatible los diversos sistemas jurídicos en materia de propiedad industrial y de esta forma consolidar y hacer posible la protección de las marcas, nombre comercial, controlar la competencia desleal y las faltas de indicaciones de origen o procedencia.

Este tratado regula lo relacionado a la falta de uso de las marcas, salvo que la misma sea justificada; de lo contrario cualquier interesado podrá solicitar su caducidad ya que el titular del derecho de marca tiene la obligación de usarla y mantenerla vigente debido a la función económica que la misma representa. aplica el principio de trato nacional a través del cual, los estados contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los otros Estados miembros y a extranjeros domiciliados que posean un establecimiento, los mismos derechos y acciones que las leyes conceden a sus nacionales. Contempla que en caso de existir duda acerca de su interpretación o aplicación puede ser resuelta por los tribunales de justicia y sólo en caso de denegación de justicia puede ser sometido a arbitraje.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial surge el 20 de marzo de 1883 como consecuencia de una serie de congresos y conferencias debido a la insuficiencia de las patentes de invención cuyas

disposiciones en los casos tratados eran insignificantes. El Convenio de París en la actualidad constituye el marco internacional de referencia en la propiedad industrial, conteniendo disposiciones de derecho internacional público que regulan los derechos y obligaciones de los estados miembros, estableciendo órganos de la unión así como disposiciones de carácter administrativo; Contiene disposiciones que exigen o permiten a los Estados miembros legislar dentro del campo de la propiedad industrial; además legislación sustantiva en lo que respecta a los derechos y obligaciones de las partes privadas.

Ha sido revisada en 6 ocasiones (Bruselas 1900, Washington 1911, Haya 1925, Londres 1934, Lisboa 1958 y Estocolmo 1967). El acta de Estocolmo es la versión más reciente del Convenio de París. Contiene 30 artículos.

Los Estados contratantes del Convenio de París constituyen una unión para la protección de la propiedad industrial, la cuál es una persona jurídica de derecho público internacional. Tiene sus propios órganos rectores: Asamblea, Comité Ejecutivo y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Protección de la Propiedad Intelectual .

El Convenio de París tiene carácter de tratado ley, lo que significa que en cada uno de los países miembros de la unión opera como una ley y por lo tanto su aplicación es obligatoria, dependiendo de los sistemas constitucionales de cada uno de ellos. Fija principios básicos y estándares mínimos para que se otorguen en cada país miembro una protección eficaz sobre la propiedad



Industrial combatiendo la usurpación de los distintivos marcarios y de los inventos.

Cuando alguno de los Estados miembros de la unión acepta el carácter de auto ejecutable del mismo, las autoridades administrativas y judiciales deben aplicar directamente las disposiciones del convenio sin intervención de ley interna. En caso de que alguno no admita la autoejecutoriedad de la convención está obligado a introducir en su legislación disposiciones que produzcan un mínimo de protección.

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Por medio de este acuerdo se pretende reducir las distorsiones del comercio y los obstáculos al mismo, teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, reconociendo para este fin la necesidad de nuevas normas que permitan:

- La aplicación de los principios básicos de los acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual.
- La provisión de normas y principios adecuados a la existencia, alcance y ejercicios de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.
- La provisión de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, tomando en cuenta las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales.

- La provisión de procedimientos eficaces y ágiles para la prevención y solución multilaterales de las diferencias entre los gobiernos.
- Disposiciones transitorias encaminadas a conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones.

### **2.4.3 LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO EN LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA.**

En este apartado se estudia la protección de la marca y de los titulares y usuarios de las mismas en los diferentes cuerpos legales de nuestro ordenamiento legal, ya que la protección esta dispersa y se auxilia de diferentes leyes, reglamentos, jurisprudencia y otros.

#### **2.4.3.1 La protección de la marca de comercio en materia mercantil**

Al nivel de legislación mercantil las marcas comerciales se regulan en el Código de Comercio y en la Ley del Registro de Comercio. En el Código de Comercio se contemplan en su artículo 1, que se aplica a “Los comerciantes los actos de comercio y las cosas mercantiles”; el artículo 5 dispone que en las cosas mercantiles se encuentra los distintivos mercantiles; en el Libro Tercero de dicho cuerpo normativo jurídico; artículo 575 se encuentran los “distintivos comerciales”, dichas normas regulan el derecho de uso exclusivo de una marca, la cancelación de la misma por falta de uso de su titular; el uso de cualquier medio material, signo, emblema o nombre como marca; la obligación de inscripción de la misma así como también de la cesión de uso de una marca y

la intransmisión de dicho derecho de uso; en general dichos preceptos legales establecen que una legislación regulara dicha materia.

#### 2.4.3.2 La protección de la marca de comercio en materia civil.

La marca de comercio esta concebida en la doctrina como un distintivo mercantil, el cual a su vez se considera parte integrante de la empresa, la cual es una cosa típicamente mercantil. En consecuencia todos los actos jurídicos que se deriven de una marca, ya sea de comercio o industrial, serán actos de comercio y conforme a ello estarán formando parte de la esfera jurídica comprendida por el derecho mercantil. Así lo establece el jurista salvadoreño Roberto Lara Velado al disponer en su libro “Introducción al estudio del derecho mercantil” que el contenido del derecho mercantil son los comerciantes, las cosas mercantiles y los actos de comercio.<sup>27</sup>-

El Derecho Civil caracterizado por ser supletorio y común no tendría aplicación alguna respecto a las marcas; sin embargo, siendo el contenido de ésta normativa jurídica las personas consideradas como tal y prescindiendo de cualquier otra calidad, los bienes, obligaciones y contratos, así como las sucesiones, se obtiene en efecto que si existe posibilidad de que estos sean accidentalmente o eventualmente regulados por el Derecho Civil por cuanto pueden ser objeto de declaraciones de voluntad como testamentos y sus titulares, cumpliendo los requisitos legales pueden ser sucesiones o herederos provisionales; en tal sentido, se analizará la posibilidad de la protección del derecho civil a estos.

---

<sup>27</sup> Lara Velado, Roberto: Op. pp 45

#### 2.4.3.3 La protección de la marca de comercio en materia penal.

A nivel de Derecho Penal, el 28 de abril de 1998 la Honorable Asamblea Legislativa aprobó una nueva normativa penal, abrogando así la normativa penal y procesal penal de 1973, los nuevos Códigos regulan en el título IX “Delitos relativos al orden socioeconómico”, capítulo I, de los “Delitos relativos a la propiedad industrial:

En el artículo 228 del Código Penal, violación de privilegios de invención, donde castiga a los que fabrican, importan, poseyere, ofreciere o indujere en el comercio sin permiso del titular de la marca de comercio, se le impondrá una sanción máxima de tres años; el artículo 229 del mencionado Código, violación de distintivos comerciales, donde sanciona a los que reprodujeren, imitarren, modificaren, marcas de comercio sin el consentimiento de los titulares de las marcas de comercio, con una pena máxima de tres años; el artículo 230 del Código Penal establece la infidelidad comercial, donde establece que el que se apoderare de documentos, soporte informativo, para revelar un secreto que pertenece a una empresa, será penado con una sanción máxima de dos años; y el artículo 231, establece la revelación o divulgación de secreto industrial, en el que se sanciona al que revelare o divulgare la invención de un objeto, patente u secreto industrial o comercial, con un máximo de dos años.

Como se puede apreciar en materia penal se imponen sanciones a los que violen los anteriores delitos, sin embargo hay que hacer unas observaciones breves sobre este punto, ya que no se puede profundizar debido

a que no es el fin que persigue este trabajo; por lo antes dicho merece consideración lo siguiente;

- a) Estos cuatro ilícitos penales son muy cortos, ya que existen otra gran cantidad de hechos que quedan sin regulación.
- b) Son de acción pública, previa instancia particular, lo que significa que si el ofendido en este caso el titular y usuario de las marcas de comercio no se muestra parte, el delito se comete sin la atención de las autoridades competentes.
- c) Las sanciones que se imponen son mínimas, es decir que son delitos menos graves, por lo que al encontrarse culpable al infractor, la pena es cambiada a trabajos de utilidad pública a la comunidad, por lo que el castigo no es una verdadera amenaza para los infractores.

#### **2.4.5 EL TRATAMIENTO REGLAMENTARIO.**

A nivel reglamentario le es aplicable el Reglamento de la Ley de Registro de Comercio el cual de manera precisa y detallada contempla la creación de dicha institución pública del departamento de registro de la propiedad intelectual en sus artículos 1 y 5; así mismo, establece un procedimiento común de inscripción y faculta al registrador jefe para que previa consulta con el ministerio de justicia hoy Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, regule supletoriamente lo no previsto en dicho reglamento mediante instructivo en artículo 31.

A falta del Reglamento de la nueva Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que regule lo referente a las marcas, los distintivos mercantiles son

regulados por la Ley de Registro de Comercio, así lo dispone el artículo 1 en relación con el artículo 13 ordinal 15 que lo señala como materia de registro; el artículo 90 en relación con el artículo 68 de dicha ley establecen el procedimiento y aranceles respectivamente para inscribir una marca. Dicha ley es programática por lo que de conformidad con el artículo 168 ordinal. 14 de la Constitución de El Salvador, necesita de un Reglamento de ejecución que la desarrolle; Reglamento de la Ley de Registro de Comercio.

#### **2.4.6 JURISPRUDENCIA NACIONAL.**

A nivel de Jurisprudencia se tienen:

- Casación. Sentencia definitiva.- “La doctrina sobre la apreciación de la semejanza, dota de principios o reglas para su consideración; al respecto el tratadista Justo Nava Negrete, en su obra "Derecho de las marcas", señala entre otras, que la semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto; que la imitación debe apreciarse por imposición, es decir viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra, y debe además, apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.
- Casación. Sentencia definitiva. Es del criterio de la Sala de lo Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema de Justicia, que el legislador no limitó la procedencia del uso y registro de marcas o nombres comerciales, a la mera existencia de otra- previamente

inscrita- que ampare productos de la misma clase, sino, lo supeditaba al análisis de la semejanza gráfica, fonética o ideológica que exista entre los términos.

El concepto semejanza hace alusión a un supuesto cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado, que por su naturaleza no admite en abstracto una determinación rigurosa, pero que, presentado en un caso concreto, debe ser analizado al margen de la discrecionalidad para establecer su concurrencia. Tal término encaja en los que doctrinariamente se conocen como "conceptos jurídicos indeterminados".

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 decidir 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 términos generales la marca debe apreciarse sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para determinar los elementos primordiales que le dan su propio carácter.

Sobre parámetros de apreciación la Sala de lo Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema de Justicia, en anterior sentencia expuso: "si dos términos tienen una misma parte inicial o radical, habrá que

determinar si ese elemento común es verdaderamente significativa, al grado de generar confusión".

- Casación. Sentencia definitiva: "Las disposiciones sugeridas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para la Protección de las Marcas notoriamente conocidas; estipulan que, para determinar si una marca ha de protegerse como marca notoria, bastará con que sea notoriamente conocida en el sector pertinente del público en el territorio en el que ha de protegerse como tal".
- Casación. Sentencia definitiva. "Los sectores pertinentes del público que definen si una marca es notoriamente conocida, y por ellos susceptible de protección conforme al Convenio de París, serán los círculos empresariales y comerciales del país en donde se desea la protección".
- Casación. Sentencia definitiva "En la mayoría de los casos de registro de marcas ajenas, los autores de los actos son empresarios que actúan de mala fe, es decir que conocen la marca notoria antes de adoptarla, usarla o registrarla a su nombre".

#### **2.4.7 LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO EN EL DERECHO COMPARADO.**

En este apartado se pretende dar a conocer la protección de la marcas en las diferentes legislaciones de algunos países, con especial interés en



aquellos en los cuales la protección de la marca esta mas avanzada que en nuestro país.

#### **2.4.7.1 La protección de la marca de comercio en la legislación de Argentina.**

La ley establece que tanto la propiedad de la marca como la exclusividad de su uso se obtienen con el registro, pero la jurisprudencia que se ha ido elaborando desde la anterior ley de marcas ha dado cabida a normas de excepción frente a situaciones particulares en las cuales se ha reconocido protección legal a quien acreditó el uso de una denominación determinada. Al respecto un fallo típico dice en los tribunales argentinos es: "Corresponde no hacer lugar al registro de una marca solicitada en contra de quien durante largo y prolongado tiempo ha usado dicha marca y la ha acreditado en sus negociaciones en plaza". Asimismo, los jueces han sostenido que "debe reconocerse prioridad a quien ha utilizado elementos marcarios, aunque no los haya registrado"

El principio rector de esta posición es que el sistema atributivo de la ley de marcas, argentina no impide la aplicación de los principios fundamentales que rigen los actos jurídicos, y condenan el aprovechamiento del prestigio ajeno con el consiguiente enriquecimiento sin causa.

La ley actualmente en vigencia desde 1981 exige el uso de la marca para mantener los derechos sobre ella. ya sea para contestar una demanda de cancelación por falta de uso promovida por un tercero, o para solicitar la

renovación de un registro, el titular de la marca debe probar que la marca fue realmente usada en cualquier producto o servicio, o como parte de un nombre o designación comercial, en cualquier momento dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la renovación o a la promoción de la demanda por la parte que cuestiona el registro. Es importante señalar que ese uso pudo ocurrir respecto de productos o servicios comprendidos en una clase distinta de aquella en la cual se ataca o se renueva el registro, en cuyo caso su uso impide la cancelación, o sustenta la renovación, según sean los casos.

Dado que esta caducidad no era posible antes del dictado de la nueva ley, los tribunales argentinos han sostenido en forma consistente que la cancelación de la marca de comercio o de la negativa a otorgar renovaciones por la oficina de marcas pueden ser operativa solamente después de los cinco años de la entrada en vigencia del nuevo estatuto; en contraste con El Salvador, encontramos el artículo 577 del Código de Comercio donde manifiesta que la marca no usada será cancelada, a petición de cualquier comerciante siempre que la falta de uso haya tenido una duración de tres años ininterrumpidos.

Todo ello demuestra que tanto la ley como los tribunales han adoptado un criterio muy flexible con relación a las consecuencias legales de la falta de uso de un registro marcario. Por otra parte, el enfoque respalda plenamente la existencia de "marcas de defensa", que reproducen la realmente usada en clases hasta totalmente diferentes.

Está adherida al Convenio de París y, por lo tanto, es aplicable en este país el artículo 6° bis del mismo.

Desde mucho antes, los tribunales argentinos aplicaron una jurisprudencia moralizadora, sancionando con nulidad los intentos de terceros de apropiarse de marcas conocidas extranjeras. Así, dijeron los tribunales federales: "Los preceptos moralizadores del Código Civil son condición sine qua non del surgir de la propiedad de la marca y de la procedencia de las acciones que la protegen".

"El acto jurídico del registro de una marca que constituye un bien patrimonial de otro, incurre en la sanción del artículo 953 del Código Civil Argentino, que considera nulos y como sin objeto los actos jurídicos contrarios a las buenas costumbres y al derecho de terceros". Tal lo que sostuvo el mismo tribunal en noviembre de 1951.

La aplicación de la jurisprudencia comenzó con la exigencia al accionante, en un planteo de nulidad de marca por apropiación indebida, de la existencia de una clientela; para avanzar después en el reconocimiento del derecho, aun sin la existencia de clientela en el país, cuando se pudiera demostrar que el registrante argentino tenía conocimiento de la marca extranjera. Con relación a ello sostuvo la cámara federal: "Toda la tutela marcaria descansa sobre el principio de la lealtad comercial..., y por ello es que no deben utilizarse signos o marcas similares que produzcan o puedan producir la original confusión que por su finalidad están destinados a impedir. Aunque en principio la esfera de protección de las marcas es territorial, sin embargo la

buena fe que debe regular las relaciones del comercio interno e internacional exorbita las fronteras; para ella no hay territorialidad, pues no es admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el país o en el extranjero... No puede ser conforme al derecho ni a la moral o las buenas costumbres que, son pretexto de cumplir los requisitos formales de la legislación argentina, un Comerciante o Industrial o agricultor de este país se apropie de un nombre o de una marca ajenos, aunque no cumplan en la república las condiciones establecidas para su validez".

Por último, esta corriente Jurisprudencial que atenuó, por elementales principios de justicia y equidad, la rigidez del sistema atributivo de la legislación, tuvo acogida en la nueva ley de marcas 22.362, la que en su artículo 24 establece: "Son nulas las marcas registradas... b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero". Como se ve, esto mejora la posición de los titulares extranjeros, los que, por el artículo 6° bis de la Convención de París, necesitan acreditar la notoriedad, mientras por el mencionado artículo 24 de la ley nacional, sólo debe probarse que el infractor conocía o debía conocer que la marca pertenecía al accionante en la nulidad. En otras palabras, la norma legal indicada es un arma avanzada en la lucha contra la piratería marcaría.

#### **2.4.7.2 La protección de la marca de comercio en la legislación de Brasil.**

El sistema atributivo brasileño es el más estricto, ya que, según la nueva ley de marcas, transcurrido el plazo de tres meses desde la vigencia de ella, no se reconoce ninguna marca en uso.

Como excepción, la jurisprudencia ha admitido oposiciones sobre la base de marcas en uso que constituyan el nombre social o comercial, o el patrimonio de una persona.

En Brasil se exige el uso dentro de los dos años contados desde la fecha de concesión, y que ese uso no sea interrumpido por más de los años consecutivos, a no ser que exista causa de fuerza mayor.

Este requisito plantea un delicado problema en virtud de la situación creada por la política de restricciones de las importaciones, derivadas del déficit de la balanza comercial de dicho país. A consecuencia de ello, un gran número de marcas brasileñas pertenecientes a compañías extranjeras, sin subsidiarias o licenciadas en Brasil, 10 tienen posibilidad de ser usadas en el país y cumplir así con la exigencia legal.

Esto dio origen al incremento de acciones por caducidad, promovidas por compañías locales contra registros de empresas extranjeras. En un principio la oficina de marcas aceptó que las restricciones a la importación constituían una verdadera fuerza mayor de acuerdo con el artículo 94 del código de la

propiedad industrial. Pero después cambió su punto de vista y ha venido declarando la caducidad de marcas afectadas por la prohibición de importaciones. Para ello, desechó la fuerza mayor por entender que el uso de la marca puede ser licenciado a una compañía local.

Ante esto, varias compañías extranjeras cuestionaron esta decisión de la oficina de marcas sobre la base de que la ley brasileña no contempla la licencia obligatoria de marcas, por lo cual, sería de aplicación el principio constitucional de que "Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda"

El Código de Propiedad Industrial del Brasil actualmente en vigencia, establece en su artículo 67 el registro especial de marcas notorias con el objeto de impedir el registro de otras marcas, independientemente de las clases a que correspondan, siempre que exista posibilidad de confusión con respecto al origen de los productos, mercadería, o servicios, o riesgo de perjuicio a la reputación de las marcas.

Además de esta disposición de la legislación local, en Brasil, está vigente también, por adhesión, el artículo 6° bis de la Convención de París.

Ante esta duplicidad de normas, las interpretaciones de la oficina de marcas y patentes no fueron muy felices, ya que se sostuvo que, para merecer la protección en Brasil, la marca notoria debe estar necesariamente registrada de acuerdo con el artículo 67 del Código de Propiedad Industrial, mal entendiendo así los conceptos de marcas notorias y bien conocidas, que son en verdad diferente en la doctrina. Esta errónea interpretación produjo una parcial

efectividad del artículo 6° bis de la convención de París en Brasil, en la medida en que su aplicación se subordinaba a un registro previo de la marca alargadamente notoria según lo previsto en el artículo 67 de la ley interna.

Pero es necesario destacar que las autoridades brasileñas han comenzado recientemente a reconocer la diferencia entre marcas notorias y marcas bien conocidas en un área particular. Los tribunales de Brasil han admitido ya la notoriedad de diversas marcas con independencia del registro especial del artículo 67 de la ley.

Así, la jurisprudencia Brasileña manifiesta que:

- 1) Que de acuerdo con la ley brasileña al patrimonio se le otorga la misma protección que se otorga al nombre civil, y que el patrimonio no necesita ser famoso para merecer tal protección.
- 2) Que la relación entre productos no puede ser evaluada dentro de un marco rígido, sino más bien dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Si bien el fallo comentado no basa sus fundamentos en el reconocimiento abierto de la marca notoriamente conocida, a los fines de la revisión aquí realizada es interesante destacar la tendencia judicial que este fallo representa, al brindar admisión a las marcas notorias que no fueran registradas como tales conforme al artículo 67 de la ley.

### **2.4.7.3 La protección de la marca de comercio en la legislación de Chile.**

Si bien en este país también la propiedad se adquiere con el registro, según el sistema adoptado por la ley, desde hace unos pocos años el departamento de marcas viene aceptando oposiciones basadas en marcas que son usadas en Chile o fuera de Chile y las cuales no están registradas en dicho país. Este enfoque se funda en los artículos 22 y 23, de la ley de marcas, que prohíben el registro de marcas que carezcan de novedad y fantasía, ya que pueden llevar a confusión o engaño con respecto al origen de los productos o servicios.

La marca notoria no está normada como tal en la legislación chilena, pero, al exponer el tema del efecto del uso de la marca, se a visto que existe una tendencia jurisprudencial a reconocer, en ciertas condiciones, derechos a los usuarios de marcas en el extranjero, en virtud de una elaboración jurídica con base en los artículos 22 y 23 de la ley de marcas.

De igual forma nuestro Código de Comercio en el artículo 575 establece el derecho al uso exclusivo de una marca...puede ser adquirido por el que la usa o quiere usar, mediante su registro de conformidad a este Código. como se puede apreciar, en ambos países la marca de comercio debe registrarse debidamente para su buena utilización.



#### **2.4.7.4 La protección de la marca de comercio en la legislación de Guatemala.**

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial no contempla la "notoriedad" o "fama internacional" de una marca como causal o motivo de oposición u objeción al registro por un tercero.

Pero visto el tema a la luz de las actitudes de las autoridades administrativas y judiciales, la marca notoria tiene protección con fundamento en el artículo 10 del mencionado Convenio, según el cual, el registro de tales marcas por quien no es su legítimo titular está prohibido, pues podría inducir a error por indicar una falsa procedencia.

Cabe agregar que Guatemala al igual que El Salvador son suscriptores del Convenio antes mencionado, pero ya su propia legislación ya desarrollo una ley de marcas, por lo que dicho convenio ya no tiene mayor uso .

#### **2.4.7.5 La protección de la marca de comercio en la legislación de México.**

El derecho al uso exclusivo se adquiere primordialmente por medio del registro (artículo 90 de la Ley de Invenciones y Marcas). No obstante ello y según la jurisprudencia, puede considerarse al sistema mexicano de marcas como mixto, ya que en la práctica se reconoce tanto en el registro como en el uso de una fuente de derechos marcarios.

La antigüedad en el uso, el valor económico y la notoriedad, son elementos de consideración para el reconocimiento de derechos marcarios aun frente al sistema atributivo de la ley mexicana.

La ley requiere el uso de la marca registrada dentro de los tres años siguientes a la fecha de concesión. Los registros de las marcas que no se usan, se extinguen o caducan de pleno derecho. La ley establece lo que debe entenderse por uso efectivo y los medios para demostrarlo.

Caso contrario, en El Salvador las marcas son canceladas a petición de la parte interesada tal como lo establece el artículo 577 del Código de Comercio; siempre y cuando no se hayan utilizado durante tres años.

La Ley de Invenciones y Marcas no contiene disposición expresa que regule las marcas notorias. Esto no quiere decir que no sean eficaces las normas del Convenio de París, vigente en México desde 1903.

Las marcas que se presentan y que resultan ser imitaciones o reproducciones de marcas notorias, son objetadas por la oficina de marcas, basándose en la fracción XXI del artículo 91 de la ley y en relación con el artículo 6 bis del Convenio de París. El mencionado artículo 91 dice: " Se rechazarán las denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales no sea posible utilizar para fines comerciales o, por razones de interés público".

La posición que habitualmente adopta el solicitante al que se le objeta la marca, es afirmar que la objeción es improcedente porque la marca opuesta como notoria no lo es para los productos que pretende amparar la nueva solicitud; sin embargo, hasta el presente, la autoridad administrativa ha sostenido su objeción y rechazado en definitiva las solicitudes presentadas, quedando firme en muchos casos la resolución emitida por ella por falta de impugnación por la vía del juicio de amparo. Dentro de estos lineamientos, pueden citarse fallos administrativos y judiciales.

En El Salvador en contraste con México y hasta la fecha, no se han interpuesto recursos de amparo ni de inconstitucionalidad; solamente se han interpuesto demandas ante los tribunales de lo mercantil, muchos de los cuales aun no tienen sentencia definitiva.

#### **2.4.7.6 La protección de la marca de comercio en la legislación de Nicaragua.**

Han merecido protección por la jurisprudencia las marcas sin registro que, aún no revistiendo el carácter de notorias, han tenido sólo uso nacional anterior. Así es que entre una marca en uso durante ocho años en forma continua y pacífica y una idéntica posteriormente registrada, la corte declaró que el derecho originado en el uso debe prevalecer sobre el registro posterior.

El concepto de marca notoria estaría incito, aun sin nombrarlo, en la Convención General Interamericana, suscrito en Washington en 1929, que dice lo siguiente: "Se declaran de competencia desleal los siguientes actos: a) Los

actos que tengan por objeto dar a entender, directamente o indirectamente, que los artículos o actividades mercantiles de un fabricante, industrial, comerciante, o agricultor pertenecen o corresponden a otro fabricante, industrial, comerciante, o agricultor de alguno de los otros Estados contratantes, ya sea apropiándose o simulando marcas, símbolos o nombres distintivos".

El mismo tipo de regulación no explícita adoptó el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 66.

Sin embargo, aunque no se adoptó la expresión, en la jurisprudencia se aceptó el principio de la marca notoria sobre la base del derecho de propiedad por un lado y la confusión en la procedencia de los productos por otro.

Cabe agregar que Nicaragua al igual que El Salvador fueron suscriptores del Convenio Centroamericano antes mencionado, y por tanto sujetos a las mismas reglas en materia de marcas de comercio, pero en la actualidad ya no se utiliza debido a la creación de una nueva legislación que protege a las marcas .

#### **2.4.7.7 La protección de la marca de comercio en la legislación de Paraguay.**

La actual ley de marcas 751 del año 1979, a pesar de mantener el sistema atributivo, ha incorporado también una suerte de protección en beneficio del usuario de una marca al disponer: "El Industrial, comerciante o productor que no tenga registrada marca y al que se le reconozca en una

oposición o anulación el mejor derecho para su registro, está obligado a solicitarlo dentro de los noventa días de ejecutoria, la resolución definitiva. En caso de no hacerlo así, perderá el derecho de prelación".

La ley paraguaya no establece la obligatoriedad del uso de la marca registrada para conservar los derechos sobre ella. Sin embargo, Paraguay es parte de la Convención de Washington. Surge de ello un interesante conflicto de normas.

No hay antecedentes judiciales, pero es de tener en cuenta que están actualmente pendientes algunos casos planteados sobre el tema.

No existe en la legislación paraguaya disposición alguna sobre marcas notorias, pero la jurisprudencia las ha reconocido en muchos fallos, concediéndoles un tratamiento especial, tanto para evitar su registro por terceros como para extender su ámbito de aplicación a clases distintas de las que protegen los productos elaborados por su titular.

En su relación con la piratería marcaria, en virtud de las disposiciones de la Convención de Washington de 1929, así como de las disposiciones del derecho común sobre el objeto de los actos jurídicos, se ha elaborado una importante labor pretoriana en defensa de la marca notoria.

#### **2.4.7.8 La protección de la marca de comercio en la legislación de Venezuela.**

Es otro de los países de sistema atributivo. La marca pertenece al primer solicitante, pero no obstante existe la posibilidad; por un lado, de hacer oposición dentro del período correspondiente y por el otro, de pedir la anulación sobre la base del mejor derecho. Por supuesto que ese mejor derecho se basa en el uso anterior de la marca

La Corte Suprema de Venezuela decidió que el derecho a la marca nace con su creación, es decir, desde la primera solicitud en cualquier país del mundo. También puede encontrarse en la misma orientación la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

En Venezuela la caducidad de la marca que no ha sido usada durante más de dos años consecutivos. El criterio de las autoridades venezolanas a este respecto es bastante rígido, entendiéndose que el uso debe hacerse directamente por parte del titular de la marca o por medio de una licencia que debe ser registrada ante la superintendencia de inversiones extranjeras y ante el registro de la propiedad industrial.

La rigidez de la interpretación es tal, que se ha decidido que aun cuando el titular de la marca sea accionista principal de una compañía, en ausencia de una licencia, el uso realizado por ésta no es reconocido como tal a los efectos de la obligación legal.

La institución de la marca notoria no tiene acogida específica en ninguna norma jurídica.

Sin embargo, el registro de la propiedad industrial, en jurisprudencia administrativa constante, ha reconocido la notoriedad, apoyándose en el ordinal 12 del artículo 33 de la ley venezolana de la propiedad industrial, que prohíbe el registro de la marca que pueda inducir a error por indicar falsa procedencia.

Es de hacer notar que la norma utilizada como fundamento para dar protección a las marcas notorias, tuvo en vista impedir el registro de las denominaciones de origen. La necesidad de combatir la “piratería” comenzó a desarrollar la interpretación de la misma norma en el sentido expuesto, a fin de cubrir el vacío legislativo en cuanto a la marca notoria.

En constantes resoluciones relativamente recientes se han negado registros de marcas notorias, cualquiera que fuere la clase en que se las peticionaba, a pesar de que la marca notoria no estuviera registrada en Venezuela, o lo estuvieran solamente en alguna o algunas clases. de esta manera, se ha obtenido protección hasta para productos de índole totalmente distinta de los productos por los cuales era famosa la marca.

#### **2.4.7.9 Conclusión de las diferentes normativas internacionales.**

De todo lo anterior se puede concluir que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, es el fruto de las diferentes normativas que se han utilizado de igual forma hay que ver que nuestro sistema normativo es pobre si lo

comparamos con los otros países de latinoamérica, para el caso Brasil el mas avanzado en la protección de las marcas de comercio y los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio tiene una eficacia superior al del El Salvador, de igual forma Centroamérica va encaminada ya que inicialmente el Convenio Centroamericano de Protección de las Marcas de Industriales fue el inicio, pero el mismo ya es superado en la actualidad por las diferentes leyes en Centroamérica, también países como México cuya legislación esta mas acorde a las necesidades de la sociedad mexicana.



## **CAPITULO III**

### **LA HIPÓTESIS DE TRABAJO.**

#### **3.1 PRESENTACIÓN DE HIPÓTESIS DE TRABAJO.**

En este capitulo se presenta la hipótesis de trabajo que nos sirvió de base para desarrollar el presente trabajo,

##### 3.1.1 Formulación y explicación de la hipótesis.

Se desprende del problema objeto de investigación planteado, ubicándolo dentro de un área y periodo determinado; así como la relación de causalidad principal que pueda explicar el comportamiento del proceso estudiado en este trabajo; el cual en nuestro caso es el siguiente:

**“EN QUE MEDIDA LA LEGISLACIÓN MERCANTIL VIGENTE ES EFICAZ PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS TITULARES Y USUARIOS DE LAS MARCAS DE COMERCIO Y QUÉ FACTORES DETERMINAN SU EFICACIA”.**

De donde formulamos la siguiente hipótesis de Trabajo:

“Incremento de la desprotección de los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio en el municipio de San Salvador en el periodo de 1999 al 2001, esto se ha debido principalmente a la falta de una legislación drástica y acorde a las necesidades que afronta dicho sector social”.

### **3.1.2 Extremos de prueba de la hipótesis o sub hipótesis.**

Comprenden las variables que conforman las hipótesis y su relación lógica, constituyendo el objeto de la presente investigación de tipo explicativo, los cuales se exponen de la siguiente forma:

#### **1° EXTREMO (Efecto)**

Hay un incremento en la desprotección de los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio.

#### **2° EXTREMO (Causa)**

Falta de una legislación drástica y acorde a las necesidades que afronta dicho sector social.

#### **3° EXTREMO (Vinculo Causal)**

El incremento de la desprotección de los derechos de los titulares y usuarios de marcas de comercio y su incidencia se ha debido principalmente a la falta de una legislación drástica que sea eficaz en combatir el uso indebido de las marcas.

### **3.1.3 Fundamentación de la hipótesis.**

Este apartado consiste en exponer las razones que justifican las variables que conforman la hipótesis de trabajo.

### 1° EXTREMO (Efecto)

Es notorio que se ha incrementado la desprotección de los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio, por varias razones:

- a) La observación de la enorme cantidad de objetos y artículos que son “pirateados”, vendidos a bajo costo y en gran volumen en el municipio de San Salvador, y por el escaso control por parte del Estado que garantice la protección al derecho de propiedad de las marcas de comercio.
- b) El aumento de denuncias por violación de privilegios de invención, violación de distintivos comerciales, infidelidad comercial, revelación o divulgación de secretos industriales entre otros, interpuestas en la Unidad de Protección de la Propiedad Intelectual de la Fiscalía General de la República sección centro de San Salvador.

### 2° EXTREMO (Causa)

La percepción del poco conocimiento de la legislación y que esta sea acorde a las necesidades que demandan los titulares y usuarios de las marcas de comercio y proviene de:

- a) Proliferación de la “piratería” que indica una confianza por parte de los infractores en que no serán afectados con una sanción de índole judicial.
- b) Ausencia de casos que cuenten con una sentencia definitiva en materia mercantil en que se sancionen a los infractores que irrespetan la propiedad de las marcas de comercio.

- c) Falta de una legislación vigente que proteja todos los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio.

### 3° EXTREMO (Vinculo Causal)

Este constituye el enlace que relaciona los dos extremos mencionados:

Cuando se atribuye principalmente a la falta del conocimiento de la legislación pertinente de protección de los derechos de propiedad de marcas de comercio, es por que no existe en la actualidad una campaña de información de la nueva normativa que oriente y permita a los operadores de justicia, tutelar conforme a lo solicitado y esperado por los titulares y usuarios de las marcas de comercio.

#### **3.1.4 Contextualización de la hipótesis.**

Esto consiste en identificar la red de interrelaciones en que esta inmerso el problema u objeto de esta investigación dentro de la realidad y para precisar la relación de causalidad planteada en la hipótesis:

- Factores Precedentes:
  - a) Falta de voluntad política por parte de los legisladores, para aprobar leyes destinadas a proteger los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio para suplir algunos vacíos que actualmente existe en la legislación.

b) Poco interés por parte de los titulares y usuarios de las marcas de comercio en organizarse y presionar para hacer valer sus derechos particulares frente al Estado.

- Factores Consecuentes:

- a) Aumento de comerciantes no formales que se dedican a la “piratería” y los cuales no están debidamente registrados.
- b) Reducción de las ventas por parte de los comerciantes Formales.
- c) Disminución por parte del Estado en la percepción de los impuestos de Renta e Iva.

- Factores Intervinientes:

- a) Inadecuado presupuesto para el Órgano Judicial destinado para crear un numero mayor de Tribunales de lo Mercantil en el área de San Salvador, y en los demás departamento del país; y de igual forma en las demás ramas del derecho.
- b) Falta de creación de una unidad especializada de la Policía Nacional Civil dedicada a combatir la “piratería”.
- c) Mayor incremento de la mora judicial en los Tribunales de lo Mercantil en el municipio de San Salvador.
- d) Poca celeridad en la resolución de los casos pendientes en los Tribunales de lo Mercantil.

- Factores Subsecuentes:
  - a) Inseguridad jurídica a nivel nacional e internacional por parte de los titulares y usuarios de las marcas de comercio.
  - b) Pérdida de confianza para utilizar la vía judicial como medio para hacer valer los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio.
  
- Factores Coexistentes:
  - a) A mayor regulación en las leyes de los derechos de la propiedad de las marcas de comercio mayor protección de los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio.
  - b) A mayor designación presupuestaria para el incremento de un número superior de Tribunales de lo Mercantil en el área de San Salvador mayor confianza por parte de los titulares y usuarios de las marcas de comercio en la vía judicial.
  - c) A menor mora judicial en materia mercantil mayor seguridad jurídica por parte de los titulares y usuarios de las marcas de comercio en recibir una pronta respuesta a su caso.
  - d) A menor voluntad política por parte de los legisladores mayor reducción de ingresos por parte de el Estado en recaudar los impuestos.
  - e) A menor comercio informal menor venta de objetos “pirateados”.

- f) A mayor combate de la “piratería” por parte de la Policía Nacional Civil menor cantidad de comercio informal dedicado a la “piratería”.
- g) A mayor protección por la leyes en los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio menor disminución de las ganancias por parte de los mismos.

## 3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO.

### 3.2.1 Variable e indicadores.

VARIABLE INDEPENDIENTE "X"	VARIABLE INDEPENDIENTE "Y"
(Causa)	(Efecto)
La falta del conocimiento de legislación y que esta sea acorde a las necesidades que demandan los titulares y usuarios de las marcas de comercio.	Se ha Incrementado la desprotección de los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio.
INDICADORES "X"	INDICADORES "Y"
X 1= Poca fuerza disuasiva de la penalidad existente.	Y 1= Falta de una unidad especializada por parte de la policía nacional civil encargada de combatir la "Piratería".
X 2= Escasa cantidad de casos en los que se impone una sanción ejemplarizante.	Y 2= Aumento en gran medida de productos "Pirateados".
X 3= Dificultad para obtener la reparación integral del perjuicio económico sufrido por parte de los titulares y usuarios de las marcas de comercio.	Y 3= Incremento del perjuicio económico en los titulares y usuarios de marcas de comercio.
X 4=Minimo interés en crear y aplicar leyes efectivas para combatir la "piratería".	Y 4= Falta de interés para combatir la "piratería".



X 5= Falta de conocimiento de la legislación existente referente a las marcas de comercio.	Y 5= Pocas demandas por parte de los titulares y usuarios de las marcas de comercio
X 6= Escaso interés en los centros de estudios superiores por fomentar la protección de las marcas de comercio	Y 6 = Profesionales con poca formación para la protección de las marcas de comercio en forma efectiva.

### 3.2.2 Relación entre los indicadores.

INDICADORES"X"	RELACIÓN CAUSAL	INDICADORES"Y"
<p>X 1= La poca fuerza disuasiva de la penalidad existente.</p>	<p><b>Es causante de</b></p>	<p>Y 2= El aumento en gran medida de productos "pirateados".</p> <p>Y 3= El Incremento del perjuicio económico en los titulares y usuarios de marcas de comercio.</p>
<p>X 2= La escasa cantidad de casos en los que se impone una sanción ejemplarizante.</p>	<p>Es causante de</p>	<p>Y 2= El aumento en gran medida de productos "pirateados".</p> <p>Y 3= El incremento del perjuicio económico en los titulares y usuarios de marcas de comercio.</p>

<p>X 3= La dificultad para obtener la reparación integral del perjuicio económico sufrido por parte de los titulares y usuarios de las marcas de comercio.</p>	<p>Es causante de</p>	<p>Y 3= El Incremento del perjuicio económico en los titulares y usuarios de marcas de comercio.</p>
<p>X 4=El mínimo interés en crear y aplicar leyes efectivas para combatir la “piratería”.</p>	<p>Es causante de</p>	<p>Y 1= La falta de una unidad especializada por parte de la Policía Nacional Civil encargada de combatir la “piratería”.</p> <p>Y 2= El aumento en gran medida de productos “pirateados”.</p> <p>Y 3= El Incremento del perjuicio económico en los titulares y usuarios de marcas de comercio.</p> <p>Y 4= La falta de interés para combatir la “piratería”.</p>

<p>X 5= Falta de conocimiento de la nueva legislación existente referente a las marcas de comercio.</p>	<p>Es causante de</p>	<p>Y 3= El Incremento del perjuicio económico en los titulares y usuarios de marcas de comercio.</p> <p>Y 4= Falta de interés para combatir la "piratería".</p> <p>Y 5= Pocas demandas por parte de los titulares y usuarios de las marcas de comercio.</p> <p>Y 6 = Profesionales con poca formación para la protección de las marcas de comercio en forma efectiva.</p>
<p>X 6= Escaso interés en los centros de estudios superiores por fomentar la protección de las marcas de comercio</p>	<p>Es causante de</p>	<p>Y 4= Falta de interés para combatir la "piratería".</p> <p>Y 6 = Profesionales con poca formación para la protección de las marcas de comercio en forma efectiva.</p>

### 3.2.3 Preguntas derivadas.

Luego de la elaboración de las relaciones causales entre los indicadores de las variables independiente y dependiente formulamos una lista de preguntas en torno a ellas, y así determinar las técnicas que se utilizaran para la comprobación de la hipótesis.

1. ¿Considera que es suficiente la capacidad disuasiva de la penalidad existente para que se respeten los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio?.
2. ¿Cuántos casos conoce en los que se a impuesto una sanción penal ejemplarizante por violentar los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio?.
3. ¿Qué nivel de dificultad considera que existe para obtener la reparación integral del perjuicio económico sufrido por parte de los titulares y usuarios de las marcas de comercio?.
4. ¿Qué grado de interés hay en crear y aplicar leyes efectivas para combatir la “piratería”?
5. ¿Cree usted, que los titulares y usuarios de marcas de comercio tienen el suficiente conocimiento sobre la legislación existente aplicable para proteger sus derechos en oposición a la competencia desleal?.
6. ¿Cree usted, que los centros de educación superior se interesan por formar a sus estudiantes, para que se proteja mas efectivamente los derechos de los titulares y usuarios de marcas de comercio?.

7. ¿Considera que ha habido aumento de los productos “pirateados”?
8. ¿Cómo considera el perjuicio económico en los titulares y usuarios de marcas de comercio?
9. ¿Sería útil la existencia de una unidad especializada por parte de la Policía Nacional Civil para combatir la “Piratería”?
10. ¿Cree que existe algún grado de interés político para combatir la “piratería”?
11. ¿Que posibilidad tienen los titulares y usuarios de marcas de comercio ante los Tribunales de lo Mercantil en San Salvador, de obtener una resolución rápida y satisfactoria por una demanda judicial interpuesta en pro de la tutela de sus derechos?
12. ¿Cree usted, que se recurre a interponer demandas en gran medida a los Tribunales de lo Mercantil en San Salvador por los titulares y usuarios de marcas de comercio?
13. ¿Considera usted, que existe interés entre los profesionales del derecho de fomentar la protección y respeto al derecho de la marca de comercio?
14. ¿Sabe usted si han recibido los profesionales del derecho en su educación superior un conocimiento específico orientado a contribuir en forma efectiva en la protección de los derechos de marca de comercio?
15. ¿Conocen la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos?
16. ¿Considera usted que ha habido incremento de productos

pirateados ?

17. ¿La legislación registra actual satisface las necesidades de los titulares y usuarios de las marcas de comercio?
18. ¿Cumple el Registro de Comercio con su competencia mediante la legislación vigente?
19. ¿Es eficaz el tramite para la inscripción o cancelación de una marca de comercio?
20. ¿Considera como especializados en materia de marcas a las personas que combaten la piratería?
21. ¿Cumple los tribunales de justicia con su competencia en le combate de la piratería?
22. ¿ Considera idóneos los procesos legales para satisfacer las pretensiones de los titulares y usuarios de las marcas de comercio?
23. ¿Es eficaz el tramite para la inscripción de una marcas de comercio?
24. ¿Cree usted que hay interés en proteger las marcas de comercio?
- 25 ¿Considera usted que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es eficaz en la protección de las marcas?

### **3.2.4 Técnicas de verificación.**

La mejor verificación de la hipótesis de trabajo se hace necesariamente a través de fuentes reales tales como;

#### **ENTREVISTAS:**

Esta nos proporciona una opinión; es decir, una información técnica donde predomina el punto de vista personal, que se obtiene de formularles preguntas abiertas y directas para que puedan extenderse en su respuesta. Esta se desarrolla haciendo entrevista a informantes claves, tales como:

- a) Personal que labora en el departamento de Registro de la Propiedad, del Centro Nacional del Registro;
- b) Miembros que laboran en los cinco Tribunales de lo Mercantil, y Cámara de lo Mercantil del Municipio de San Salvador;
- c) Diputados que conforman la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Honorable Asamblea Legislativa de El Salvador;
- d) Representantes legales de los titulares y usuarios de las marcas más afectadas por la "piratería";
- e) Fiscales de la Unidad de Protección de la Propiedad Intelectual;
- f) Integrantes del Departamento de Finanzas de la Policía Nacional Civil de El Salvador; y
- g) Miembros de la Dirección de Protección al Consumidor.



## **ENCUESTAS:**

Esta es la información empírica y específica que no se encuentra en fuente documental, que se obtuvo de los datos obtenidos en el campo de trabajo, la cual se desarrolló haciendo uso de uno o varios documentos con una serie de preguntas simples y cerradas, que se hacen directamente a las personas que forman parte de la muestra representativa de la población, donde se sacó una gran cantidad de información, los cuales posteriormente se ordenaron para sacar, cuadros, porcentajes, cifras y demás insumos que posteriormente se utilizó; sobre el tema que es objeto de nuestro estudio tales como;

Los usuarios y titulares de las marcas de comercio, los consumidores y comerciantes involucrados en el problema investigado.

## **OBSERVACIÓN:**

Esta consistió en lo que se percibió a través de la observación directa del problema objeto de esta investigación, durante su ejecución, es decir que esta se efectuó visitando los diferentes lugares tales como;

- a) Almacenes y tiendas donde se ejerce el comercio formal e informal del municipio de San Salvador;
- b) Departamento de Registro de la propiedad del Centro Nacional del Registro;
- c) Ministerio Público, Unidad de Protección de la Propiedad Intelectual de la Fiscalía General de la República .

- d) Unidad de finanzas y contrabando de la Policía Nacional Civil del municipio de San Salvador;
- e) Salón de cesiones de la Asamblea Legislativa del El Salvador; y
- f) Tribunales de lo mercantil del municipio de San Salvador.

## **CAPITULO IV**

### **LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.**

#### **4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADO.**

En este apartado, presentaremos la información que hemos tenido a bien recopilar, para poder establecer con claridad los resultados finales.

En la fase de la ejecución se entrevistaron a las siguientes personas;

- a) Rafael Antonio Castillo Medina, Licenciado en Ciencias Jurídicas, asesor del Centro Nacional del Registro, Departamento de Inscripción de Marcas de Comercio;
- b) Mauricio Estrada, Licenciado en Administración de Empresas, miembro de la Asamblea Legislativa, y del partido Movimiento Renovador;
- c) Francisco Oporto, Licenciado en Ciencias Jurídicas, miembro del Ministerio Público, Fiscalía General de la República, Unidad de Patrimonio Privado;
- d) Francisco Javier López Pérez, micro empresario;
- e) Elmer Leopoldo Reyes Rivera, Agente de la Policía Nacional Civil, unidad de Finanzas y Contrabando; y
- f) Sandra de Hadal, Licenciada en Administración de Empresas colaboradora del periódico la Prensa Gráfica.

Y se elaboraron encuestas a los siguientes grupos:

- a) En el palacio legislativo, la Asamblea Legislativa por medio de su junta directiva, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y los diputados que la conforman;
- b) En el departamento de Registro de la Propiedad Intelectual, funcionarios y empleados públicos que desempeñen labores registrales relacionados con las marcas;
- c) Notarios que dan autenticidad, en los pasillo del Centro Nacional del Registro;
- d) Ministerio publico, Fiscalia General de la Republica, unidad de protección de la propiedad intelectual; y
- e) Policía Nacional Civil, unidad de protección de finanzas y contrabando.

#### **4.1.1. Cuadro e interpretación de resultados.**

Dentro de la presente trabajo de investigación, se pretendió investigar **EN QUE MEDIDA LA LEGISLACIÓN MERCANTIL ES EFICAZ PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS TITULARES Y USUARIOS DE LAS MARCAS DE COMERCIO, DURANTE EL PERIODO DEL 2001 AL 2002, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR**, y en base a encuestas y entrevistas: las cuales se desarrollaron en forma aleatoria, para no sesgar la información, que serviría como base de la investigación; para el caso se elaboraron preguntas, entrevistas y encuestas estas ultimas se distribuyeron el los siguientes grupos;

- a) Veinticinco de ellas se pasaron en la calle de la Rubén Darío;
- b) Veinticinco en los corredores del Centro Comercial de Metrocentro;

- c) Diez en los pasillos del Centro Nacional de Registro, en departamento de Inscripción de Marcas de Comercio;
- d) Quince en la Policía Nacional Civil, Unidad de Finanzas y Contrabando;
- e) Veinticinco en los Centro Comerciales del municipio de San Salvador, en concreto al comercio formal e informal del mercado Central;
- f) Diez en el Ministerio Publico, Fiscalia General de la Republica, en la unidad de Protección de la Propiedad Intelectual; y
- g) Diez en la Asamblea Legislativa de El Salvador,

Dentro de las preguntas que contenían las encuesta tenemos, las siguientes:

**Conocimiento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos:**

Pregunta	Si	No	Totales
Conocen la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos	20	100	120
Porcentajes	16.66	84.34	100%

Interpretación; el 84.34% de la población del municipio de San Salvador, desconocen por completo la creación de la nueva Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y el 16.66% de la muestra de la población conoce sobre la mencionada ley. Esto puede obedecer a que la Ley de Signos y otros Signos Distintivos es nueva por lo que su cocimientos es poco en la población que habita el municipio de San Salvador.

### **Conocimiento de la eficacia de la Ley de Marca y otros Signos Distintivos:**

Pregunta	Si	No	Totales
¿Considera usted que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es eficaz en la protección de las marcas?	30	90	120
Porcentajes	25	75	100%

Interpretación: de las 120 personas encuestadas, el 75% manifestó que no es eficaz la nueva Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y solo el 25% de los mismos dijo que si es eficaz; esto se debe a que la personas encuestadas piensan que con la nueva ley, la piratería va a desaparecer, de inmediato, la cual denota un desconocimiento total de la nueva ley y sus alcances.

### **Conocimiento del incremento de productos pirateados:**

Pregunta	Si	No	Totales
¿Considera usted que ha habido incremento de productos pirateados ?	120	00	120
Porcentajes	100	00	100%

Interpretación: todas las personas encuestada manifestaron en su totalidad, es decir el 100% que si hay un incremento de productos pirateados, esto se debe a que basta con dar un vistazo a nuestro alrededor para darse cuenta de la gran cantidad de productos y de igual forma por la poca eficacia de la policía en contrarrestar esta practica, debido a la percepción de la población de que las leyes son blandas o poco practicas.

**Conocimiento del procedimiento registral vigente:**

Pregunta	Si	No	Totales
El procedimiento registral actual satisface las necesidades de los titulares y usuarios de las marcas de comercio?	50	70	120
Porcentajes	41.66	58.34	100%

Interpretación: el 41.66% de las personas encuestadas dijeron que el procedimiento registral actual, si satisface la necesidades de los usuarios y titulares de las marcas de comercio y el 58.34% de las personas dijeron que no, esto se debe a que la percepción de los encuestados, sobre la forma en que se registran es muy poca practica.

**Conocimiento de la eficacia de los Tribunales en el combate de la piratería**

Pregunta	Si	No	Totales
¿Cumplen los Tribunales de lo Penal con su competencia en el combate de la pirateria?	50	70	120
Porcentajes	58.34	41.66	100%

Interpretación: el 58.34% de las personas encuestada manifestó que si cumple los Tribunales de lo Penal en el combate de la piratería, en cambio el 41.66% dijo que no cree que dicho Tribunales cumple con su competencia en el combate de la pirateria; esto se debe a que tiene poco conocimiento de la competencia de lo penal, en lo referente a la protección de las marcas de comercio.

### **Conocimiento del tramite de la marca de comercio.**

Pregunta	Si	No	Totales
¿Es eficaz el tramite para la inscripción o cancelación de una marca de comercio?	20	100	120
Porcentajes	16.66	84.34	100%

Interpretación: el 16.66% de los encuestados dijeron que si es eficaz el tramite de la inscripción o cancelación de una marca de comercio, en cambio el 84.34% de las personas manifestaron que no, esto se debe a que la mayoría de la población desconoce el tramite a seguir para la inscripción o cancelación de las marcas de comercio, y esto se dan incluso en los profesionales de derecho, a quienes se supone que deben conocer el procedimiento, lo cual no es así; por lo que las personas que no saben nada de leyes desconocen en su totalidad dicho procedimiento.

### **Conocimiento de las personas que combaten la piratería:**

Pregunta	Si	No	Totales
¿Considera como especializados en materia de marcas a las personas que combaten la piratería?	50	70	120
Porcentajes	41.66	58.34	100%

Interpretación: el 41.66% de las personas encuestados dijeron que las personas encargadas de combatir la pirateria eran especializadas, en cambio el 58.34% de la misma muestra expreso que no eran especializado, esto se debe a que la percepción de la población es que no ve con hecho notorio que se esta



combatiendo la piratería, y también los titulares y los usuarios de las marcas de comercio, ven con preocupación que las personas encargadas del combate no recibe capacitación alguna y la poca que recibe no esta actualizada.

**Conocimiento de los procesos legales en la protección de los usuarios y titulares de las marcas de comercio:**

Pregunta	Si	No	Totales
¿ Considera idóneos los procesos legales para satisfacer las pretensiones de los titulares y usuarios de las marcas de comercio?	20	100	120
Porcentajes	16.66	84.34	100%

Interpretación: el 16.66% de la muestra manifestó que si son idóneos los procesos legales para satisfacer las pretensiones de los titulares y usuarios de las marcas de comercio, en cambio el 84.34 de la misma muestra dijo que no son idóneos, esto se debe en parte a lo encorozo que son los mismos y al poco interés que muestran los titulares de las marcas de comercio en hacer valer su derecho, por la desconfianza que tienen el sistema.

### **Conocimiento del enteres en proteger las marcas de comercio:**

Pregunta	Si	No	Totales
¿Cree usted que hay interés en proteger las marcas de comercio?	40	80	120
Porcentajes	33.34	66.66	100%

Interpretación: solo 33.34% manifestó que si hay interés en proteger las marcas de comercio y en cambio el 66.66% manifestó que no hay ningún interés; lo anterior a pesar que recientemente se aprobó la nueva ley de marcas de comercio y otros signos distintivos, esto se puede deber al desconocimiento de la mencionada ley y a que la misma es nueva y falta tiempo para que la misma rinda frutos.

En conclusión se puede decir que la población del área del municipio de San Salvador no tiene conocimiento total del nueva Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, motivo por el cual no ejercen sus derechos; de igual forma sienten que el incremento de productos pirateados es por no existir nadie que controle o combata esta practica; así como muestran desconfianza el sistema judicial por no imponer sanciones de índole penal ejemplarizantes; esta son las conclusiones que se desprenden de la muestra aleatoria que se saco del municipio de San Salvador, es de recalcar que la encuestas son una fotografía que reflejan un momento en particular, el cual tiende a variar en por múltiple factores.

## **CAPITULO V**

### **EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.**

En este capítulo se pretende explicar del como se desarrollo la presente investigación, a manera de que se pueda comprender el aspecto metodológico de la investigación.

#### **5.1. EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.**

En este apartado se explicara el proyecto de investigación el cual inicialmente, comprendió en seleccionar un problema de carácter jurídico, el cual después de desechar vario problemas se decidió **EN QUE MEDIDA LA LEGISLACIÓN MERCANTIL ES EFICAZ PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y TITULARES DE LAS MARCAS DE COMERCIO QUE FACTORES DETERMINAN SU EFICACIA.**

Posteriormente se elaboro el encuentro del problema es decir un movimiento de regreso para verificar si el interés del grupo investigador coincide con el problema a investigar, a través de establecer relaciones directas con los factores conexos y sus consecuencia directas en los espacios sociales concreto que sufre el impacto, después se continuo con la revisión de los antecedentes de investigación sobre el problema, en este se realizo una especie de inventario es decir que otras personas habían escrito sobre el tema, o al meno algún tema que tuviera relación con el nuestro, el cual fue favorable ya que algunas personas habían

escrito, pero no sobre las marcas de comercio y su titulares, tomando en cuenta que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es reciente y novedosa.

Se continuo con el delimitación conceptual del objeto de investigación, es decir los elementos que conforma el problema planteado, posteriormente la delimitación espacial del objeto de investigación en este caso consistió en el municipio de San Salvador, para continuar con la delimitación temporal del objeto de investigación, el cual fue del año dos mil uno al dos mil, siguiendo con el orden de ideas se continuo con la factibilización de la investigación el cual se hizo por medio, las fuentes de investigación, los recursos con que se contaba, y el tiempo.

Después se continuo con la problematización del objeto de investigación el cual consistió en descomponer el problema principal en secundario para poder abarcar todos lo posibles causas que tomaría la investigación, luego se continuo con el análisis del objeto de investigación, donde el sujeto activo es el Estado el pasivo los titulares de las marcas de comercio y el objeto de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y finalmente se procedió a redactar el proyecto de investigación.

## **5.2. EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.**

Una vez habiendo construido el proyecto de investigación procedimos a elaborar el diseño de investigación, el cual primero se elaboro un capitulado tentativo, de los temas a tratar en el diseño de investigación, continuando con la construcción de los marcos de análisis del diseño, los cuales son el coyuntural, histórico, doctrinario y jurídico, para continuar con la construcción de las hipótesis de trabajo la cual fue en este trabajo el incremento de la desprotección de los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio en el municipio de San Salvador en el periodo de 2001 al 2002, esto se ha debido principalmente a la falta de una legislación drástica y acorde a las necesidades que afronta dicho sector social, y finalmente la operativización de la hipótesis de trabajo la cual fue desarrollado por medio de relacionar causa efectos y depreden interrogantes que fueron desarrolladas después.

## **5.3. LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**

La ejecución consistió en la verificación de la hipótesis de trabajo por medio de las encuestas, entrevistas, documentos que se utilizaron para comprobar que efectivamente hay un incremento de las desprotección de los derechos y titulares de las marcas de comercio durante el periodo tiempos antes apuntado y finamente la presentación de los resultados el cual se desarrollo por medio de tablas y la interpretación de los datos que arrojaron las preguntas por medio de en cuesta y entrevistas que se hicieron a los informantes claves que ya se comento en el capitulo pasado.

## **CAPITULO VI**

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

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

Al finalizarse el presente trabajo de graduación, conforme a la problemática de los factores que inciden en la protección de los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio, y utilizando como parámetro la hipótesis planteada, se obtienen las conclusiones y recomendaciones siguientes:

##### **6.1.1. Conclusiones Generales.**

Se concluye:

- a) Que el Estado del El Salvador a través de su órganos competentes ha creado la legislación básica para considerar que se han sentados los principios del derecho de marcas; en consecuencia los derechos de titulares y/o usuarios de marcas de comercio se hayan lo suficientemente tutelados por los tratados internacionales y legislación secundaria que de manera específica o accesoria regulan las marcas en general.
  
- b) Que la legislación de marcas existentes en El Salvador no es suficientemente eficaz en la protección de los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio debido a varios factores, a saber: no esta acorde al avance del derecho de marcas a nivel internacional, no marcha al compás de la globalización económica jurídica que se esta

llevando a cabo, no cuenta con las sanciones jurídicas idóneas para prevenir y reprimir hechos ilícitos que vulneren los derechos tutelados, no existen en el país las instituciones legales adecuadas para vigilar el irrestricto cumplimiento del derecho de marcas y en la excóntentes el personal que las conforman generalmente carecen de capacitación en la materia, y finalmente no existe difusión de la legislación.

- c) Que existe deficiencia en la protección de las marcas de comercio de los titulares y usuarios de las mismas, debida a la escasa atención que le prestan los entes a quienes están confiada la protección de las marcas, y al limitado funcionamiento de los mismos; ya que no realizan actuación alguna encaminada a resolver la problemática sino que se limitan a inhibirse de actuar atribuyendo su competencia en otra entidad y cubriendo así su pasividad. Específicamente, la Fiscalía General de la República por medio de su Unidad de Protección de Propiedad Intelectual y Unidad de Patrimonio Privado, toman su papel con poca preocupación al igual que no velan por que las leyes se apliquen en su totalidad contribuyendo con ello a una mínima protección de los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio; al igual, la Policía Nacional Civil no muestra mayor interés en vigilar eficazmente los puntos ciegos de las fronteras, decomisar todo aquel producto que evada impuesto, restringir el transito de mercancía de dudosa procedencia. Ello a manera de ejemplo pues no debe considerarse que son las únicas que no cumplen sus atribuciones legales con irrestricto apego a la legalidad.

### **6.1.2. Conclusiones Particulares.**

- a) Que los diputados de la Asamblea Legislativa del El Salvador, ni la Junta Directiva ni la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, muestran poco interés en reformar y crear leyes tendientes a la protección de los comerciantes, y las que recientemente han sido creadas son frutos de la presión internacional, debido a que va implícitas en los tratados de libre comercio, así como el temor a verse desplazado por la globalización. Además de considerarse la coyuntura electoral que se avecina, pues habiendo empezado de manera encubierta la campaña electoral, la misma se convierte un instrumento de atraer electores y posibles votos para las elecciones del año siguiente ante la notoriedad que el caso reviste.
  
- b) Que la actividad jurisdiccional de los Juzgados de lo Mercantil de San Salvador relativa a juicios promovidos a consecuencia de violaciones de los derechos de titulares y usuarios de marcas de comercio es mínima y dentro de ese rango mínimo, los procesos se hallan estancados en una determinada etapa procesal o avanzan demasiado lento motivado generalmente al incumplimiento de los plazos y términos.
  
- c) Que los Juzgados de lo Penal no cuentan con procesos por delitos originados en un bien jurídico tutelado por una marca; de ahí que se concluye que por la calidad de delito menos grave se terminan anormal en el Juzgado de paz, siendo muy difícil que alcancen ha llegar a la audiencia preliminar ante el Juzgado de Instrucción.



- d) Que el Registro de Comercio es la institución del Estado que más satisface los derechos de los titulares y usuarios de las marcas de comercio lo cual deriva de su naturaleza de registro publico y de proteger derechos contra terceros; a demás es la única institución que cuenta con personal capacitado en materia de derecho de marcas.
- e) Que en el país existe un alto grado de personas, comerciantes individuales y sociales, que encajan en la situación jurídica de titulares y/o usuarios de marcas de comercio; que actualmente se hallan con un nivel mínimo de protección en sus derechos como tales y que deben ser tutelados con mayor eficiencia por parte del Estado.
- f) Que existen en el país muchas personas que no tienen la calidad usuario ni de titular de marcas; pero que si se utilizan algún signo o palabra con el que distinguen su producto de otro producto o servicio sin que se halle registrado debido a que desconocen el procedimiento para inscribirlo como marcas.

## **6.2. RECOMENDACIONES**

### **6.2.1. Recomendaciones Inmediatas.**

- a) A los Órganos del Estado, especialmente al Órgano Legislativo por medio de su departamento de prensa, hacer una campaña de información de todas la leyes que aprueban y del uso que se deben hacer de las misma; al Órgano Ejecutivo, por medio de sus diferentes

Secretarías de Estado, realizar diferentes actividades, entre ellas que el Ministerio de Educación, incluya en los planes de estudio de la educación, materias tales como el ética y respeto a los derechos de las personas; que el Ministerio de Hacienda realice una campaña permanente de combate y represión de “piratas”; que el Ministerio de Economía por medio de su Departamento de Protección al Consumidor, en velar realmente por la calidad de los productos y servicios que a diario consumen los salvadoreños, especialmente, los amparados e identificados por marcas; al Órgano Judicial que capacite a su personal encargado de laborar en los diferentes tribunales de todo el país, y especialmente a los que ejercen jurisdicción.

- b) A los consumidores finales que tomen conciencia que los productos que se adquieren en forma irregular, carecen de un alto grado de confiabilidad en su calidad, y que con ello se puede poner en riesgo la salud de los mismos.
- c) A la Asamblea Legislativa de El Salvador, llevar a cabo una campaña de divulgación y de conocimiento de la nueva Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, a corto plazo,
- d) Al Ministerio Público, a través de la Fiscalía General de la República, y su Unidad de Protección de la Propiedad Intelectual, que actúe en forma conjunta con los demás entes encargados de la protección de la legalidad; como lo son la Policía Nacional Civil por medio de sus unidades de Finanzas, Contrabando y Fronteras.

### **6.2.2. Recomendaciones Mediatas.**

- a) A la Asamblea Legislativa y la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a crear el Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, e incluir un procedimiento que sustente a la Ley mencionada.
  
- b) A la Asamblea Legislativa a reformar los delitos contra la Propiedad Intelectual y convertirlo en acción pública, para evitar trámites burocráticos, contribuyendo a la seguridad jurídica de los titulares y usuarios de las marcas de comercio;
  
- c) A la Asamblea Legislativa a elaborar un Código de Marcas en donde se armonice y sistematice las normas jurídicas y principios relativos a las marcas.
  
- d) Al Registro de la Propiedad Intelectual del Registro de Comercio, que realice los trámites de forma ágil y eficiente, para motivar las inscripciones de un numero mayor marcas de comercio.
  
- e) A Productores a que registren sus productos y servicios para un mejor control de sus marcas de comercio y una mayor protección de su productos.
  
- f) A la Universidad de El Salvador y demás Universidades Privadas que revisen sus planes de estudio y los programas de educación superior, a

fin de incluir en sus pensum de estudio materias sobre el respeto a las marcas de comercio, para heredar a las futuras generaciones de estudiantes universitarios, una nueva perspectiva del derecho; asimismo, a mejorar la deficiente enseñanza académica universitaria en cuanto a materia de derecho marcario.

- g) A la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura, que capacite con mayor frecuencia a los diferentes operadores que interviene en el proceso de protección de las marcas de comercio, y sobre todo que profundice en los operadores del sistema judicial, para que con ello se tenga mejores resultados.

## **BIBLIOGRAFIA.**

- Alessandri & Somarriva: “Los Bienes y Los Derechos Reales”, primera edición, Santiago de Chile, Editorial Nascimento 1974.
- Barriere, Jorge Alberto: “Guía de Bienes y Registro”, primera edición, Universidad de El Salvador, texto Mimeografiado. 1989.
- Couture, Eduardo José. “Fundamentos de Derecho Procesal Civil”, tercera edición, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1977.
- Goldstein, Mabel: “Derecho de autor”, primera edición, Buenos Aires, Ediciones la Roca, 1995.
- Lara Velado, Roberto: “Introducción al Estudio del Derecho Mercantil”. segunda edición, Universidad de El Salvador, Editorial Universitaria 1972.
- Ortiz Ruiz, Francisco Eliseo: “Guía Metodológica para el Desarrollo de un Seminario de Graduación en Ciencias Jurídicas”, primera edición, San Salvador, El Salvador, Editorial e imprenta Universitaria, 1999.
- Sherwood, Robert: “Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico”, primera edición, Buenos Aires, Heliasta, S.R.L. 1992.
- Soriano Rojas, Raúl: “Guía para Realizar Investigaciones Sociales”, octava edición, México, 1991.
  
- Castro Galdámez, Juan José: “La Teoría de la Norma Jurídica”. Texto mimeografiado. Curso Jurídico-Filosófico-Político. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. 2001.

- Durán Barraza, Rafael. Apuntes de Clase. Curso jurídico-Filosófico-Político. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador.2001.
- Florentín Meléndez: “Los Derechos Humanos como límite al Poder Político Estatal”. Ponencia brindada en el V Congreso de Ciencias Penales, Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. 1996.
- Grossmann, Claudio: “Los Derechos Humanos y su fundamento”. Separata. S.D..
  
- Alvarenga Orantes, Marta Carlota et al: “Acciones Mercantiles que puede ejercer el Titular de Derecho de Autor de Programas de Ordenador en caso de Violación de sus Derechos”. Tesis. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Universidad de El Salvador. 2001.
- Duran, Armando Aparicio et al: “el Derecho de Marca en El Salvador bajo la aplicación del acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de propiedad intelectual relacionado con el Comercio TRIP’S”. Tesis. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Universidad de El Salvador. 2001.
- Polanco Urrutia, Maria de los ángeles: “Los Distintivos Comerciales en la Legislación Salvadoreña”. Tesis Doctoral, facultad de jurisprudencia y ciencias sociales, Universidad de El Salvador. 1971.

- Revista la propiedad intelectual. SIECA. Años I. N° 1 enero-marzo.1997.
- Revista la propiedad intelectual. SIECA. Años I. N° 3 julio-septiembre.1997
  
- Osorio Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial claridad, S.A. Argentina, 1984.
  
- Diario Oficial número 125, Tomo 356, de fecha 08 de julio del 2002.
- El Diario de Hoy. Jueves, 1 de noviembre de 2001. “Protección de los Derechos de Autor”
- La Prensa Grafica. Jueves 16 de mayo de 2002. “La Lista Negra sobre la Propiedad Intelectual”.
- La Prensa Grafica. Jueves 16 de agosto de 2002. “Por que una nueva Ley de Marcas”.
  
- Código Civil.
- Código de Procedimientos Civiles.
- Código de Comercio.
- Constitución de la República de El Salvador.
- Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.
- Ley de Procedimientos Mercantiles.
- Ley de Registro de Comercio.
- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual.

- Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.
- Reglamento de la Ley de Registros de Comercio.
- Reglamento de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual.



**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES  
SEMINARIO DE GRADUACIÓN**

**ENTREVISTA  
ASAMBLEA LEGISLATIVA**

**PRESENTACIÓN:** La presente entrevista tiene por objeto recabar información de su persona como informante clave, respecto a la eficacia de la legislación mercantil en la protección de las marcas de comercio. La información que brinde será confidencial completamente y utilizada con profesionalismo en aras de la investigación que se desarrolla. De antemano le agradecemos su valiosa colaboración.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

PROFESION: \_\_\_\_\_

¿Cuál es la legislación que ha creado la Asamblea Legislativa para proteger a los titulares y usuarios de marcas de comercio?

---

---

---

---

---

¿Considera usted. Que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es eficaz en la protección de las marcas?

---

---

---

---

¿Cuáles son las novedades que incorpora la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos?

---

---

---

---

A su juicio, ¿la legislación penal, mercantil, registral y procesal satisface las necesidades de titulares y usuarios de las marcas de comercio?

---

---

---

---

A su juicio ¿Cumple la Asamblea Legislativa con su competencia constitucional mediante la legislación creada?

---

---

---

---

COMENTARIOS ADICIONALES (Incluya todo aquel elemento que Ud. Considere es necesario para el objeto de la investigación)

---

---

---

---

**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES  
SEMINARIO DE GRADUACIÓN**

**ENTREVISTA  
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS  
REGISTRO DE COMERCIO**

**PRESENTACIÓN:** La presente entrevista tiene por objeto recabar información de su persona como informante clave, respecto a la eficacia de la legislación mercantil en la protección de las marcas de comercio. La información que brinde será confidencial completamente y utilizada con profesionalismo en aras de la investigación que se desarrolla. De antemano le agradecemos su valiosa colaboración.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

PROFESION: \_\_\_\_\_

¿Considera usted. Que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es eficaz en la protección de las marcas?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

¿Cuáles son las novedades que incorpora la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A su juicio, ¿la legislación registral satisface las necesidades de titulares y usuarios de las marcas de comercio?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A su juicio ¿Cumple el Registro de Comercio con su competencia mediante la legislación vigente?

---

---

---

---

---

¿Es eficaz el trámite vigente para la inscripción o cancelación de una marca de comercio o es necesario modificarlo? Explique por favor.

---

---

---

---

---

¿Considera como especializados en materia de marcas a las personas que utilizan el Registro de Comercio?

---

---

---

---

---

¿ha recibido usted Capacitación en materia de marcas de comercio? Por favor, explique:

---

---

---

---

---

COMENTARIOS ADICIONALES (Incluya todo aquel elemento que Ud. Considere es necesario para el objeto de la investigación)

---

---

---

---

---

**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES  
SEMINARIO DE GRADUACIÓN**

**ENTREVISTA  
ORGANO JUDICIAL  
TRIBUNALES DE JUSTICIA  
PENAL Y MERCANTIL**

**PRESENTACIÓN:** La presente entrevista tiene por objeto recabar información de su persona como informante clave, respecto a la eficacia de la legislación mercantil en la protección de las marcas de comercio. La información que brinde será confidencial completamente y utilizada con profesionalismo en aras de la investigación que se desarrolla. De antemano le agradecemos su valiosa colaboración.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

PROFESION: \_\_\_\_\_

¿Considera usted. Que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es eficaz en la protección de las marcas?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

¿Ha recibido usted. Capacitación respecto a los juicios que deriven de las marcas de comercio o considera innecesario los mismos?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A su juicio, ¿la legislación penal y mercantil vigente satisface las necesidades de titulares y usuarios de las marcas de comercio?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A su juicio ¿Cumplen los tribunales de justicia con su competencia en materia de marcas, a través de la legislación vigente?

---

---

---

---

---

¿Cuántos juicios penales o mercantiles conoce usted. Que se hallan promovido por el uso indebido de una marca de comercio u otro semejante? Explique por favor.

---

---

---

---

---

¿Considera idóneos los procesos legales para satisfacer las pretensiones judiciales de los titulares o usuarios de las marcas de comercio?

---

---

---

---

---

COMENTARIOS ADICIONALES (Incluya todo aquel elemento que Ud. Considere es necesario para el objeto de la investigación)

---

---

---

---

---

**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES  
SEMINARIO DE GRADUACIÓN**

**ENTREVISTA  
POLICIA NACIONAL CIVIL**

**PRESENTACIÓN:** La presente entrevista tiene por objeto recabar información de su persona como informante clave, respecto a la eficacia de la legislación mercantil en la protección de las marcas de comercio. La información que brinde será confidencial completamente y utilizada con profesionalismo en aras de la investigación que se desarrolla. De antemano le agradecemos su valiosa colaboración.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

PROFESION: \_\_\_\_\_

¿Conoce ud. La Legislación que protege las Marcas de Comercio?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

¿Ha recibido usted. Capacitación respecto a como proteger los derechos de los usuarios y titulares de las marcas de comercio o considera innecesario la misma?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A su juicio ¿Cumplen la Policía Nacional Civil con su competencia en lo relativo a la protección de las marcas, a través de la legislación vigente?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

¿Por qué la Policía Nacional Civil no previene de oficio el uso indebido de marcas? Explique por favor.

---

---

---

---

---

COMENTARIOS ADICIONALES (Incluya todo aquel elemento que Ud. Considere es necesario para el objeto de la investigación)

---

---

---

---

---



**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES  
SEMINARIO DE GRADUACIÓN**

**ENTREVISTA  
PROFESIONALES DEL DERECHO  
ABOGADOS Y NOTARIOS**

**PRESENTACIÓN:** La presente entrevista tiene por objeto recabar información de su persona como informante clave, respecto a la eficacia de la legislación mercantil en la protección de las marcas de comercio. La información que brinde será confidencial completamente y utilizada con profesionalismo en aras de la investigación que se desarrolla. De antemano le agradecemos su valiosa colaboración.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

PROFESION: \_\_\_\_\_

¿Considera usted. Que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es eficaz en la protección de las marcas?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

¿Ha recibido usted. Capacitación respecto a las marcas de comercio o considera innecesaria la misma?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A su juicio, ¿la legislación penal y mercantil vigente satisface las necesidades de titulares y usuarios de las marcas de comercio?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A su juicio ¿Cumplen el Estado a través de sus Órganos Fundamentales con sus respectivas competencias, con la protección de los titulares y usuarios de las marcas de comercio?

---

---

---

---

¿Cuántos juicios penales o mercantiles ha promovido usted por el uso indebido de una marca de comercio u otro semejante? Explique por favor.

---

---

---

---

¿ Considera idóneos los procesos legales para satisfacer las pretensiones judiciales de los titulares o usuarios de las marcas de comercio?

---

---

---

---

COMENTARIOS ADICIONALES (Incluya todo aquel elemento que Ud. Considere es necesario para el objeto de la investigación)

---

---

---

---

**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES  
SEMINARIO DE GRADUACIÓN**

**ENTREVISTA  
AL MINISTERIO PUBLICO  
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**PRESENTACIÓN:** La presente entrevista tiene por objeto recabar información de su persona como informante clave, respecto a la eficacia de la legislación mercantil en la protección de las marcas de comercio. La información que brinde será confidencial completamente y utilizada con profesionalismo en aras de la investigación que se desarrolla. De antemano le agradecemos su valiosa colaboración.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

PROFESION: \_\_\_\_\_

¿Considera usted que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es eficaz en la protección de las marcas?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

¿Ha recibido usted capacitación respecto a los juicios que deriven de las marcas de comercio o considera innecesario los mismos?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A su juicio, ¿la legislación penal y mercantil vigente satisface las necesidades de titulares y usuarios de las marcas de comercio?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A su juicio ¿Cumplen los tribunales de justicia con su competencia en materia de marcas, a través de la legislación vigente?

---

---

---

---

---

¿Cuántos juicios penales conoce usted que se hallan promovido por el uso indebido de una marca de comercio u otro semejante? Explique por favor.

---

---

---

---

---

¿ Considera idóneos los procesos legales para satisfacer las pretensiones judiciales de los titulares o usuarios de las marcas de comercio?

---

---

---

---

---

COMENTARIOS ADICIONALES (Incluya todo aquel elemento que Ud. Considere es necesario para el objeto de la investigación)

---

---

---

---

---

**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES  
SEMINARIO DE GRADUACIÓN**

**ENCUESTA**

**PRESENTACIÓN:** La presente encuesta tiene por objeto recabar información de su persona, respecto a la eficacia de la legislación mercantil en la protección de las marcas de comercio. La información que brinde será confidencial completamente y utilizada con profesionalismo en aras de la investigación que se desarrolla. De antemano le agradecemos su valiosa colaboración.

<b>Preguntas</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
¿Conocen la Ley de marcas y otros signos distintivos?		
¿Considera usted que ha habido incremento de productos pirateados ?		
¿La legislación registra actual satisface las necesidades de los titulares y usuarios de las marcas de comercio?		
¿Cumple el registro de comercio con su competencia mediante la legislación vigente?		
¿Es eficaz el tramite para la inscripción o cancelación de una marca de comercio?		
¿Considera como especializados en materia de marcas a las personas que combaten la piratería?		
¿Cumple los tribunales de justicia con su competencia en le combate de la piratería?		
¿ Considera idóneos los procesos legales para satisfacer las pretensiones de los titulares y usuarios de las marcas de comercio?		
¿Cree usted que hay interés en proteger las marcas de comercio?		
¿Considera usted que la ley de marcas y otros signos distintivos es eficaz en la protección de las marcas?		

# ANEXOS

## **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR**

### **CONSIDERANDO:**

- I. Que la Constitución de la República reconoce el derecho a 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 conforma 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 Repúblicas 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 Rene Araujo Morales, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Rene 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 Aviles, Juan Miguel Bolanos Torres, Carlos Antonio Borja Letona, Isidro Antonio Caballero Caballero, Í-ouis Agustín Calderón Cáceres, Rafael Hernán Contreras Rodríguez, Roberto José d'Aubuisson Munguia, Agustín Díaz Saravia, Juan Duch Martínez, Juan Mauricio Estrada Linares, Hermes Alcides Flores Molina, José Amílcar Arévalo, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Elíardo González Lovo, Noé Orlando González, Jesús Grande, Manuel Duran, Carlos Walter Guzmán Coto, Mauricio Hernández Pérez, Marieia Peña Pinto, Francisco Alberto Jovei Urquiila, Osmin López Escalante, Mauricio López Paker, 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 Péñate, 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**

### **TÍTULO 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 visualmente perceptibles que, por sus caracteres especiales, sirva para distinguir claramente los productos o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos o servicios de la misma clase o naturaleza, pero de diferente titular;

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 un establecimiento;

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

Denominación de origen: Una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado. usada para designar un producto originario de ellos, cuyas cualidades o 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 area;

Convenio de París: 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: Departamento de Registro de la Propiedad Intelectual del Registro de Comercio.

### **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.

## **TÍTULO II**

### **MARCAS**

#### **CAPÍTULO 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, 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.

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta Ley, las marcas podrán consistir en nombres geográficos nacionales o extranjeros. siempre que sean suficientemente arbitrarios respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas-

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

### **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 potestativo 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. 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 ¡a marca.

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

A ¡a 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 de! 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 (a 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 o 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) Que consista en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el Art.

4 inciso segundo;

k) 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;

l) 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;

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; y,
- 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.

### **Marcas Inadmisibles por Derechos de 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 a una marca u otro signo distintivo ya registrado o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, que distinguiera productos o servicios comprendidos en una misma clase;
- b) Los signos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero, si se pretende emplearlos para distinguir productos o servicios comprendidos en una misma clase;
- 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 productos comprendidos en una misma clase;
- 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) Sí 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) Sí el signo afectara el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo que se acredite 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;
- 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) Sí el registro del signo se hubiera solicitado para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

## CAPÍTULO 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 e! solicitante y el nombre, profesión y domicilio de! 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 algún elemento denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del castellano, se deberá incluir una simple traducción del mismo;
- 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 o combinación de colores, diseños o características de la marca, en la misma disposición en que aparezcan en e! modelo, cuando fuese e! 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 este 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 este 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 a! menos los siguientes requisitos:

- a) Los datos que permitan identificar al solicitante o a su representante y la dirección psra recibir notificaciones en el país;
- b) Descripción de 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 e! 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, fuere negativa, la solicitud declarada en suspenso, se tramitará de conformidad en 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, salvo que tal coexistencia causare confusión en el público.

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; y,
- 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 de! 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.- Sí 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, con especificación de la clase a que corresponden;
- f) Las reservas que se hubieran hecho;
- g) La fecha de la inscripción y la fecha de su vencimiento;
- h) El lugar y la fecha en que se extiende el certificado,
- 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.

## **CAPÍTULO III**

### **DURACIÓN, RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN 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 haga 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 este 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, 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.

- La anotación marginal a que se refiere el inciso anterior deberá contener a)
- 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 de! signo distintivo y del número, tomo, folio y fecha de la inscripción;
- d) Indicación expresa de que la inscripción fue renovada;
- e) La fechas de la renovación y la fecha de su vencimiento; y ,
- f) El lugar y fecha en que se extiende el certificado, el sello y !a 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 mencionara 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 2 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.

## **CAPÍTULO 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 dilución 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, utilizados 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 repuesto 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 de! 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 licenciatarario o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

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.

## **CAPÍTULO V**

### **TRANSFERENCIA, UCENCIA 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; O dirección exacta para recibir notificaciones; y.
- f) lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante.

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 este estuviere ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicara 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 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 cesionario 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 expreso 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 se inscribirá en el Registro y sólo surtirá efectos frente a terceros a partir de la fecha de la correspondiente inscripción.

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

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

- b) El licenciatarlo no podrá ceder la licencia ni conceder sublicencias; y,
- 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.

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

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".

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

Art. 36.- Para la inscripción de una licencia de uso de una marca registrada se deberá presentar 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 propietario de la marca y del licenciatarlo; 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 hiciera por medio de mandatario, salvo que la personería de este estuviere ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicara 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;
- e) El documento en el cual consta la licencia; y.
- f) 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 licenciataria 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 licenciataria 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, O 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 hiciera 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) 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;
- d) El comprobante de pago de la tasa establecida.

Cumplidos (os 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 correspondiere dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a! de is presentación de la solicitud.

## **CAPÍTULO VI**

### **TERMINACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA**

#### **Nulidad del Registro**

Art. 39.- A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia de 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 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 de! 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 reconvencional en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

Una acción de nulidad fundada en el mejor derecho de un tercero para obtener el registro de una marca 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,
  - g) 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 hiciera 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 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.

## **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 de) Art. 22 de esta Ley, sin haberse pedido la renovación del registro.

## **TITULO HI**

### **MARCAS COLECTIVAS**

#### **Disposiciones Aplicables**

Art. 43.- Las disposiciones del Título I 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 si 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.
- b) Si el reglamento de empleo de la marca es contrario a la moral o al orden publico.

### **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) Sí 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) Sí 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 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). 9). 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 tramite 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), h), i) 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 contraviene lo dispuesto en el Art. 53 de la presente Ley.

**TÍTULO V**  
**NOMBRES COMERCIALES Y EMBLEMAS**

**CAPÍTULO 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 o en el público,

sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto relativo a la empresa o al establecimiento identificado con ese nombre comercial, o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produce o comercializa.

### **Protección del Nombre Comercial**

Art. 59.- El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier uso en ese 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.

## **CAPÍTULO II**

### **EMBLEMAS**

#### **Protección del Emblema**

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

## **TÍTULO VI**

### **INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

#### **CAPÍTULO I**

#### **INDICACIONES GEOGRÁFICAS 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 de) producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio.

#### **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 susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de tales productos o servicios.

### **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 las denominaciones de origen extranjeras que les correspondan cuando ello

estuviese previsto en algún convenio o tratado del cual El Salvador fuese parte, o cuando en el país extranjero correspondiente se concediera reciprocidad de trato para las denominaciones de origen de El Salvador.

### **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; y,

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.

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 tal 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. salvo cuando el registro fuese solicitado por una autoridad pública.

### **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 y al registro de la denominación de origen se regirán por las disposiciones sobre el registro de las marcas, con la sola excepción que en este caso no se extenderá título alguno.

### **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 Ministerio de Agricultura y

Ganadería y el Ministerio de Educación, 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.

### **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, la autoridad Judicial 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.

A pedido de cualquier persona interesada la autoridad judicial 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.

## **TÍTULO VI**

### **NORMAS COMUNES**

#### **CAPÍTULO 1**

#### **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 sigan 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 los resultados 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, así como de cambios de nombre, razón social o denominación y de domicilio.

La solicitud de modificación o corrección de dos o más registros o solicitudes de registro en trámite podrá nacerse 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 licenciatario inscrito y cualquier beneficiario de un derecho inscrito con relación al derecho de propiedad industrial objeto de la acción.

### **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 licenciante estará eximido de devolver los pagos efectuados por el licenciatario, 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 caducaran 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.

## **CAPÍTULO 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.

## **CAPÍTULO III CLASIFICACIONES**

### **Clasificación de Productos y Servicios**

Art. 85.- Para los efectos de la clasificación de los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, establecida por el Arreglo de Niza de 1957, con sus revisiones y actualizaciones vigentes, el cual se entenderá incorporado en esta ley.

No podrán comprenderse en una misma solicitud o en un mismo registro, productos o servicios que pertenezcan a clases distintas.

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

## **CAPÍTULO IV**

### **ANOTACIONES PREVENTIVAS**

#### **Petición de Anotación Preventiva**

Art. 86.- Podrá pedir anotación preventiva:

- s) 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) Aquel a cuyo favor se traspasa el dominio o se concede una licencia de uso 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 o se concede la licencia de uso, carece de alguna formalidad legal subsanable que impida, la inscripción definitiva del derecho,

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.

## **TÍTULO VI**

### **ACCIONES Y SANCIONES POR INFRACCION DE DERECHOS**

#### **Acción Civil por Infracción**

Art. 88.- 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 evidentemente la inminencia de una infracción.

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

### **Legitimación Activa de Licenciarios**

Art. 89.- Un licenciario cuya licencia se encuentre inscrita puede entablar acción contra cualquier tercero que cometa una infracción del derecho que es objeto de la licencia. A estos efectos, el licenciario que no tuviese mandato del titular del derecho para actuar, deberá acreditar al iniciar su acción, haber solicitado al titular que entable la acción y que ha transcurrido más de un mes sin que el titular hubiese actuado.

Aún antes de 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 principalmente para realizar la infracción;
- b) La prohibición de la importación de los productos, materiales o medios referidos en el literal a);
- c) La atribución en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal a), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- d) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, instrumentos o materiales referidos en el literal a):
- 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 judicial competente podrá ordenar al infractor que proporcione las informaciones que tuviera sobre las personas que hubiesen participado en la producción o comercialización de los productos o servicios materia de la infracción y sobre los circuitos de distribución de esos productos o servicios.

## **Cálculo de la Indemnización de Daños y Perjuicios**

Art. 91.- La indemnización de daños y perjuicios se calculará en función de los criterios siguientes, entre otros:

- a) Según el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) Según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; y,
- c) Según el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

## **Medidas Precautorias**

Art. 92.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de los derechos derivados de un registro, podrá pedir a la autoridad competente que ordene medidas precautorias inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de esa acción y el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas precautorias podrán pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Si las medidas se ejecutaran antes de iniciarse ta acción, ellas quedarán sin efecto de pleno derecho si no se iniciara la acción dentro de un plazo de quince días hábiles contados desde la ejecución de la medida.

La autoridad competente podrá requerir que quien pida. las medidas precautorias dé caución suficiente.

La autoridad 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 su inminencia mediante pruebas que la autoridad competente considere suficientes. En el supuesto que se requiera garantía, el plazo establecido al inicio de este párrafo será contado a partir de la presentación de la fianza o garantía requerida. Podrán ordenarse entre otras, las siguientes medidas precautorias: a) La cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción,

- b) El secuestro con inventario, descripción o depósito de los productos, embalajes, etiquetas y otros materiales que ostenten el signo objeto de la infracción y de los instrumentos o materiales principalmente destinados a realizar la infracción;
- c) La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, instrumentos o materiales referidos en el literal b);
- d) La constitución de una fianza u otra garantía del pago de la eventual indemnización de daños y perjuicios por el presunto infractor; y,
- e) La comunicación por el presunto infractor de las informaciones que tuviera sobre las personas que hubiesen participado en la producción o comercialización de los productos o servicios materia de la presunta infracción y sobre los circuitos de distribución de esos productos o servicios.

## **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 o exportación de los productos, instrumentos o materiales objeto de la infracción.

Los productos que ostenten signos distintivos ilícitos, el material de publicidad que haga referencia 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.

## **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 prescribe a los dos años contados desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o los cinco años contados desde que se cometió por última vez la infracción, aplicándose el plazo que venza primero.

## **Suspensión de Importación o Exportación.**

Art. 96.- El titular de un derecho protegido por esta Ley, que tuviere motivos fundados para suponer que se prepara la importación o la exportación



de productos que infringen ese derecho, podrá solicitar al Juez Competente que ordene sin demora a la autoridad de aduanas suspender esa importación o exportación al momento de su despacho, si así procediera. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que se dicten las condiciones y garantías aplicables a las medidas precautorias.

Cumplidas las condiciones y garantías que fueren aplicables, el juez ordenará o denegará incontinentemente la suspensión y lo comunicara al solicitante.

Quien solicite las medidas, deberá dar a las autoridades de aduanas las informaciones necesarias y una descripción detallada y precisa de las mercancías para que puedan ser identificadas y reconocidas con facilidad.

Ejecutada la suspensión, la autoridad de aduanas lo notificará inmediatamente al importador o exportador de las mercancías y al solicitante de la medida.

### **Duración de la Suspensión.**

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

### **Derecho de Inspección e Información.**

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.- Tratándose de productos que ostenten marcas falsas, que se hubieran incautado por las autoridades de aduana, no se permitirá, salvo en circunstancias excepcionales, que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

## **TÍTULO 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 ese producto s 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 a! 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.

## **TÍTULO X**

### **DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

#### **CAPÍTULO 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 de la Propiedad Intelectual, que es una dependencia del Centro Nacional de Registros. El Registro de la Propiedad

Intelectual será dirigido por un Director que sea Abogado y Notario; y contará también con Registradores Auxiliares que sean Abogados y Notarios.

### **Impedimentos en la Función de 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.

## **CAPÍTULO 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.

### **CAPÍTULO 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 X**

### **TASAS**

#### **Tasas de Propiedad Industrial**

Art. 109.-Por solicitud de registro de una marca.

Por solicitud de registro de un nombre comercial, emblema, expresión o señal de publicidad comercial, o denominación de origen \$CA 75.00

Por renovación de un registro de marca, en cada clase:  
SCA. 100.00

Recargo por renovación en el plazo de gracia- dentro del primer mes:30% adicional - después del primer mes: 100% adicional

Por solicitud de inscripción de una cancelación del registro o una reducción o limitación voluntarias de la lista de productos o servicios: \$CA  
20.00



Por solicitud de inscripción de una corrección, cambio en el reglamento de la marca, transferencia, licencia de uso, cambio de nombre o de domicilio: \$CA 30.00

Por expedición de un duplicado en un certificado de registro: SCA. 15.00

Por reposición de un cartel: - cuando el error o la pérdida no sea imputable al Registro SCA. 15.00

Por inscripción de una anotación preventiva: SCA 5.00

Por certificación literal de una inscripción: SCA. 10.00

Por cada Constancia o certificación de un documento: SCA. 10.00

Por copia de algún documento: SCA. 5:00

Por pedido de división del registro SCA 20.00

Por certificación literal de un expediente: SCA. 30.00

Búsqueda por propietario de marcas y de otros signos distintivos comerciales registrados o en trámite: SCA. 100.00

Búsqueda de anterioridades de marcas y de otros signos distintivos comerciales registrados o en trámite: SCA. 20.00

Todos los servicios que preste el Registro deberán ser pagados de conformidad con este Arancel.

Están exentos del pago de derechos de registro el Estado y las Municipalidades.

## **TÍTULO 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 a 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 (o 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.

Art. 113.- Mientras no se creen los Tribunales Especiales con jurisdicción en materia de Propiedad Intelectual, los tribunales competentes a que se refiere esta ley, son los que tienen jurisdicción en materia mercantil, quienes procederán en juicio sumario.

## **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.

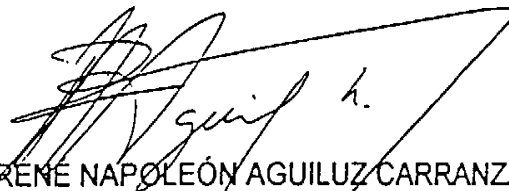
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, San Salvador, a los seis días del mes de junio del año dos mil dos.

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA  
PRESIDENTE

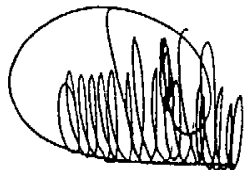


WALTER RENÉ ARAUJO MORALES  
PRIMER VICEPRESIDENTE

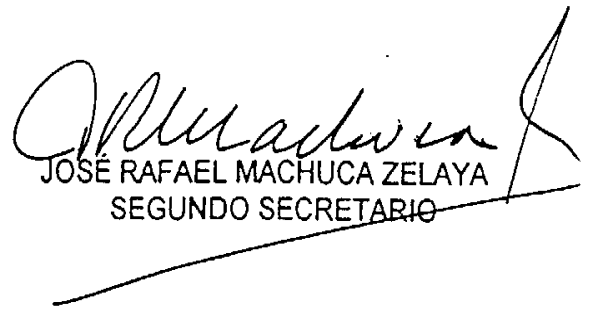
JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE



RENÉ NAPOLEÓN AGUILUZ CARRANZA  
TERCER VICEPRESIDENTE

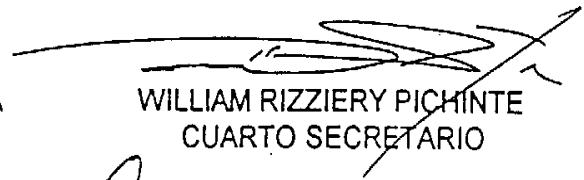


CARMEN ELENA CALDERÓN DE ESCALÓN  
PRIMERA SECRETARIA

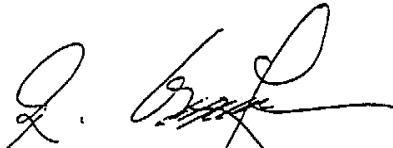


JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA  
SEGUNDO SECRETARIO

ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA  
TERCER SECRETARIO



WILLIAM RIZZIERY PICHINTE  
CUARTO SECRETARIO



RUBÉN ORELLANA MENDOZA  
QUINTO SECRETARIO



# DIARIO OFICIAL



DIRECTOR: Lic. René O. Santamaría C.

TOMO Nº 356

SAN SALVADOR, LUNES 8 DE JULIO DE 2002

NUMERO 125

## SUMARIO

### ORGANO LEGISLATIVO

Pág.

DECRETO No. 868.- Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. .... 3-26

### ORGANO EJECUTIVO

#### MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

##### RAMO DE GOBERNACION

Estatutos de las Iglesias "Cristiana Camino de Salvación para Comasagua" y "Misión de Dios Profética Ríos de Agua Viva", Acuerdos Ejecutivos Nos. 104 y 130, aprobándolos y confirniéndoles el carácter de Personas Jurídicas. .... 27-32

#### MINISTERIO DE EDUCACIÓN

##### RAMO DE EDUCACION

Acuerdo No. 15-0376.- Equivalencia de estudios a favor de Laura Argentina Hernández López. .... 33

### ORGANO JUDICIAL

#### CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Acuerdos Nos. 117-D y 357-D.- Autorizaciones para el ejercicio de la Abogacía en todos sus Ramos. .... 33

### INSTITUCIONES AUTONOMAS

Pág.

#### ALCALDÍAS MUNICIPALES

Decreto No. 8.- Reformas a la Ordenanza de Tasas por Servicios Municipales de Ozatlán, Departamento de Usulután. .... 33-34

Estatutos de la Asociación de Desarrollo Comunal Santa Cruz, Cantón Trinidad y Acuerdo No. 8, emitido por la Alcaldía Municipal de Sensuntepeque, aprobándolos y confirniéndoles el carácter de persona Jurídica. .... 35-39

### SECCION CARTELES OFICIALES

#### DE PRIMERA PUBLICACIÓN

Cartele No. 623.- JUICIO DE AUSENCIA AL SEÑOR GUILLERMO ALBERTO ESCALANTE MELENDEZ (1v.). .... 40

Carteles Nos. 624 y 625.- TITULOS SUPLETORIOS A FAVOR DEL ESTADO Y GOBIERNO DE EL SALVADOR EN EL RAMO DE OBRAS PUBLICAS, EN CANTON LOS TALPETATES J. DE SANTO DOMINGO, DEL SR. FISCAL DE LA REPUBLICA EN LOS SUBURBIOS DE LA VILLA DE SANTO DOMINGO. (alt.). .... 40-41

Cartel No. 626.- TITULO SUPLETORIO A FAVOR DEL SR. FISCAL DE LA REPUBLICA EN NOMBRE DEL ESTADO DE EL SALVADOR EN EL RAMO DE OBRAS PUBLICAS CTON. PALACIOS J/SN RAFAEL OBRAJUELO. (3c.). .... 41

#### DE SEGUNDA PUBLICACIÓN

Cartel No. 622.- DECLARATORIA DE MUERTE PRESUNTA DEL SR. SIXTO SANTAMARIA GOMEZ. (3c.). .... 42-43

#### DE TERCERA PUBLICACIÓN

Carteles Nos. 614, 615, 616, 617, 618 y 619.- ACEPTACION DE HERENCIAS A FAVOR DE: EUSEBIO GALAN RAMIREZ, MARIA EVANELINA MENA, MARIA ELBA HERNANDEZ, MANUEL DE JESUS QUIROZ