

Para ver aviso legal de clic en el siguiente Hipervínculo
(NECESITA CONEXIÓN A INTERNET)
<http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condicion.htm>

INFORME DE INVESTIGACIÓN CIJUL

TEMA: OPOSICIONES EN MATERIA DE MARCAS Y PATENTES

RESUMEN: A lo largo del presente informe investigativo, se incorpora información doctrinaria, normativa y jurisprudencial sobre las oposiciones que pueden plantearse y su contenido, a la luz de lo establecido en la normativa. De esta forma, primeramente se abordan conceptos generales sobre el contenido, objeto y teorías relativas a la propiedad industrial para pasar a analizar más en detalle la solicitud de concesión de una patente y una marca, como ejemplos de derechos de propiedad industrial. Por último, se incorporan algunos extractos jurisprudenciales administrativos sobre criterios a seguir en oposiciones relativas a la inscripción de las figuras en cuestión.

Índice de contenido

1. Doctrina.....	3
a. Contenido y Objeto de la Propiedad Industrial.....	3
b. Diversas Teorías sobre la Propiedad Industrial.....	4
c. Solicitud de Concesión de una Patente.....	5
i. Publicación.....	5
ii. Oposición.....	6
d. Solicitud de Concesión de una Marca.....	6
i. Publicación.....	8
ii. Oposición.....	8
2. Normativa.....	10
a. Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.....	10
b. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.....	11
c. Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.....	13
d. Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.....	15
3. Jurisprudencia.....	18
a. Oposición al registro de la marca “Diseño Especial”.....	18
b. Procedimiento para presentar oposición a una marca.....	22
c. Momento a partir del cual debe computarse el plazo para interponer oposiciones a una patente.....	23

DESARROLLO:

1. Doctrina

a. Contenido y Objeto de la Propiedad Industrial

[CARRILLO BALLESTEROS, Jesús M. y MORALES CASAS, Francisco]¹

“Comprende entonces la propiedad industrial, doctrinariamente, lo relativo a los derechos correspondientes a inventores o descubridores, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los nombres comerciales, la regulación de la competencia desleal y las normas de protección, que en determinado momento pueden escapar de un intento agrupacionista, como ocurriría con las normas de naturaleza penal.

Al respecto, dice la ley colombiana –tanto en la antigua ley como en el nuevo Código de Comercio– cuál es el contenido de esta especie de propiedad particularmente reglamentada. A este punto dedicamos el capítulo xiii de la presente obra.

Por ahora veamos otro ejemplo. La ley venezolana de la i propiedad industrial dice: "regir los derechos de los inventores, descubridores e introductores sobre las creaciones de inventos o descubrimientos relacionados con la industria y los derechos de los productores, fabricantes y comerciantes, sobre las frases o signos especiales que adopten para distinguir los resultados de su trabajo o actividad de sus similares.

El objeto de las distintas clases de patentes, como podrá estudiarse en su lugar, es el de reconocer derechos exclusivos durante cierto tiempo al titular de la patente.

Respecto de las marcas, dice nuestro Consejo de Estado que tienen por objeto distinguir entre lo propio y lo ajeno, pero ha de entenderse que lo propio o lo ajeno no es la marca misma, sino lo señalado por ella. Sin embargo, ella misma constituye un derecho, es un bien y, por tanto, susceptible de apropiación.

La susodicha ley tiene por objeto amparar a los comerciantes, a los fabricantes, mediante el instituto jurídico de la propiedad industrial.

De otra parte, las marcas de fábrica, de comercio o de agricultura, ideación o aplicación de signos característicos a productos industriales, tienen por finalidad determinar su origen y diferenciarlos completamente respecto de su procedencia.

Todos estos derechos recaen sobre objetos diferentes, pero presentan rasgos comunes: son bienes todos inmateriales, porque el

objeto apropiado no es la obra producida o el invento, sino la creación, el trabajo que ellos representan."

b. Diversas Teorías sobre la Propiedad Industrial

[CARRILLO BALLESTEROS, Jesús M. y MORALES CASAS, Francisco]²

"El maestro Di GUGLIELMO, mediante citas de algunos autores eminentes, resume las más disímiles teorías que se han esbozado en torno a la propiedad industrial, a saber:

Tesis de la propiedad.—RENOUARD dice que esta es la propiedad primitiva y que todas las demás son convencionales.

Teoría del monopolio.—Las patentes y registros constituyen monopolios de derecho, y nunca derecho de propiedad. Recordamos aquí alguna jurisprudencia francesa, donde se dijo que el derecho de autor, lejos de constituir una propiedad como la que el Código Civil ha organizado para cosas muebles, es un privilegio de explotación temporaria. Esto quiere decir que es sencillamente un monopolio de derecho, pero | no un puro derecho.

Tesis del contrato. — Es una forma de pensar, inspirada en la filosofía roussoniana. El inventor o descubridor, rinde un servicio y es recompensado por el que lo recibe, que es la sociedad. El primero aporta el fruto del trabajo de su inteligencia, y la segunda le garantiza ventajas con la explotación exclusiva.

Teoría de los derechos de la personalidad. — GIERKE y BLUNTSCHLI, son los abanderados de esta posición. Dice el primero, que siendo obra del espíritu, lo es de la personalidad; y el segundo afirma que lo es, por ser expresión del pensamiento.

Teoría de los derechos intelectuales. — Es obra de PICARD. Fundamenta su posición en el razonamiento de que el objeto del derecho intelectual no son las cosas, prestaciones o relaciones jurídicas, sino concepciones del espíritu.

Teoría de los derechos sobre bienes inmateriales. — JOSÉ KOHLER elaboró su teoría en 1875; como el anterior, critica la propiedad intelectual, pero no confunde las producciones del espíritu con los signos distintivos.

Tesis de los derechos de la clientela. — PAUL ROUBIER escribe que las creaciones de forma son esencialmente personales. Las creaciones de fondo no se hallan desprovistas de características personales, pero requieren el acto formal para que surja la tutela, pues nada impide que dos personas sean inventoras de igual objeto en un mismo tiempo. Por eso deben pasar pronto al dominio público. Unos y otros, buscan asegurar zonas de exclusividad.

Podríamos agregar que, en 1863, MIGUEL CHEVALIER sostuvo que las patentes eran un ultraje a la libertad; en ese año, en el Congreso de Economistas que tuvo lugar en Alemania, PRINCE SMITH afirmó la necesidad de suprimir las patentes, y en 1869, BOHMERT proclamó la inutilidad de ellas."

c. Solicitud de Concesión de una Patente

[COTO, Ana Grettel]³

"El procedimiento nacional para la concesión de una patente de invención se inicia con la presentación de una única solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial (Art. 6 Ley y artículos 5.1, 5.7 y 15 Reglamento). La solicitud debe contener calidades completas del solicitante, del inventor o del mandatario, así como el título de la invención y datos de la empresa que se adjudica la propiedad sobre la patente (Art.6.3 de la Ley y 5.1 del Reglamento). Respecto al título de la patente el artículo 5.2 de la Ley establece que debe ser breve y hacer referencia directa a la materia de la invención (inciso a), ya que por sí mismo el título constituye una herramienta de búsqueda en las bases de datos de patentes; expresar si la invención reivindicada se refiere a un procedimiento, un producto o ambos (inciso b); y que no esté compuesto por nombres propios, por palabras de fantasía, marcas (inciso c). En algunos sistemas por el contrario se permite que el título pueda ser un poco ambiguo, principalmente por el interés de algunas empresas de no revelar mucha información en el escenario previo a la solicitud. La solicitud debe indicar el sector al cual se aplicará la patente (Art. 7 inciso a Reglamento) y en el caso de que se quiera hacer valer la prioridad conferida por una solicitud anterior presentada en otro país debe hacerse dentro de los doce meses siguientes a la presentación de la misma en el país de origen (Art. 6 inciso 2 Ley). También se debe señalar la clasificación internacional de acuerdo al invento."

i. Publicación

"La publicación realizada dentro del procedimiento nacional incorpora información técnica, y bibliográfica que posteriormente sirve como herramienta de búsqueda, pues abarca, el nombre del inventor o inventores, la clasificación internacional de patentes asignada a dicha invención, y un breve resumen, el cual incluye una descripción de la esencia de la invención, y el sector tecnológico al cual se aplica (Art. 10 párrafo 3). No incluye esta publicación el reporte de búsqueda de anterioridades, pues de conformidad con el artículo 13 de la Ley, dicha búsqueda

forma parte del estudio que deben de realizar los colegio profesionales u otras entidades oficiales. Es conveniente destacar, que durante el procedimiento, el solicitante o inventor puede modificar su solicitud, al igual que en otros sistemas, con la salvedad, de que esta modificación no puede implicar una ampliación de la información inicial (Art. 8 Ley). Una vez que se han verificado los requisitos formales referidos en el párrafo primero del artículo 9 de la Ley, se notifica al solicitante que en el plazo de un mes aporte el comprobante de pago de la publicación (Art. 10 párrafo 1 Ley), de no ser así se tendrá por desistida (Art. 10 párrafo 2 Ley y Art. 17 párrafo 1 Reglamento). En nuestro sistema, la solicitud se publica 6 por tres veces consecutivas en el diario oficial y una vez en un medio de comunicación de circulación nacional (Art. 10 párrafo 3 Ley). Desde la primera publicación el expediente de la solicitud queda abierto al público para ser consultado para efectos de información y de posibles oposiciones, la consulta se realiza en el Registro en horas hábiles (Art. 10 párrafo 4 Ley y Art. 17 párrafo 3 Reglamento)."

ii. Oposición

"Cualquiera que estime que se debe denegar la solicitud de patente por contravenir los requisitos de fondo establecidos por la ley, podrá oponerse a la concesión en el plazo de un mes a partir de la primera publicación 7 (Art. 12 párrafo 1 Ley). El escrito de oposición, debidamente autenticado por abogado, deberá contener los fundamentos de hecho y derecho y el señalamiento de lugar para oír notificaciones, además de aportar las pruebas en que se funda (de lo contrario el Registro le previene para que las aporte en el plazo de un mes a su ofrecimiento, so pena de inevacuabilidad) y el comprobante de pago de la tasa de oposición, cual es de 75 dólares, (Art. 12 párrafo 1 Ley y Art. 18 y 46 Reglamento). Interpuesta la oposición el Registro debe dar audiencia al solicitante para que dentro del mes siguiente manifieste los alegatos a su favor, transcurrido tal plazo se procede con el examen de fondo (Art. 12 párrafo 2 Ley y Art. 46 Reglamento). Igualmente se procede si no se presentan oposiciones (Art. 12 párrafo 3 Ley)."

d. Solicitud de Concesión de una Marca

[ARAYA CHANG, Mei-Lyn et al.]⁴

"El Artículo 78 del Convenio Centroamericano establece como legitimadas para la solicitud y obtención del registro de una marca, a aquellas personas físicas y jurídicas titulares de un

establecimiento comercial, empresa, o establecimiento industrial o de servicios Este punto es interesante si consideramos que nuestro Código de Comercio establece como comerciante a todo aquél que realiza actos de comercio, en cambio el Convenio viene a establecer una importante limitación subjetiva.

La solicitud puede presentarla directamente la persona interesada, por sí o con auxilio de un abogado, o bien por medio de un mandatario que sea abogado, de acuerdo con lo que determine el derecho interno de cada Estado.

La solicitud para registrar una marca debe presentarse al Registro de la Propiedad Industrial, y según el artículo 83 del Convenio Centroamericano, debe contener los siguientes requisitos:

- a.) Designación de la autoridad a quien se dirige.
- b.) Nombre, razón social o denominación del solicitante, además de sus generales (domicilio, nacionalidad, etc), y el nombre y profesión del mandatario, si hubiere.
- c.) Descripción precisa y clara de la marca, incluyéndose un modelo o reproducción de la misma.
- d.) Enumeración completa de las mercancías o servicios que cubrirá la marca.
- e.) Mención del país de origen de la marca, si es centroamericana debe señalar el número y fecha de inscripción, o indicación de que se encuentra en trámite en el mismo
- f.) Indicación de la clase de marca y declaración de que el solicitante posee un establecimiento comercial en alguno de los Estados Contratantes o en el extranjero y su dirección
- g.) Las reservas que se hagan con respecto a las características de la marca según aparecen en el modelo (tamaño, color o combinación de colores diseños y características de la marca en la misma disposición en que aparezcan el modelo).
- h.) Domicilio exacto o apartado postal para recibir notificaciones.
- i.) Indicación concreta de lo que se pide.
- j.) Lugar, fecha de solicitud, firma de solicitante, mandatario o representante legal.

En caso de que la solicitud de registro haya sido presentada a través de mandatario, el poder que le acredita debe haber sido legalmente otorgado y adjuntarse a la solicitud.

Si se trata de emblemas o símbolos de Estados, o que quiera inscribirse algún galardón o medalla obtenido por el producto,

debe adjuntarse respectivamente, el debido permiso y certificación de la veracidad de tal premio (art. 84 inc. c) en relación con el art. 10 inc. h) y art. 11).

Deben acompañar a la solicitud quince modelos o facsímiles de la marca en el país que se presente de primero y seis en los demás, o en su caso un clisé o electrotipo. (art 84 inc. g).

Si la marca es originaria de algún Estado distinto de los Contratantes, podrá solicitarse su registro en cualquiera de los Estados Signatarios siempre que se acompañe a la respectiva solicitud, bien una copia certificada del registro en el país de origen de la marca o bien una declaración jurada ante Notario o funcionario público, debidamente legalizada, en la cual el propietario de la marca deberá manifestar: a) que ha adoptado la marca para su uso en el país de que se trate; b) que posee un establecimiento fabril o comercial, o una explotación agrícola en su país de origen, y c) que las mercancías, productos o servicios que la marca protegerá son los que se enumeran en la misma declaración jurada, en forma correcta y específica, indicándose la Clase a que pertenecen, (art. 85).

En el momento de la entrega de una solicitud de registro, se estampará al pie de la misma una nota donde se haga constar la fecha y hora de su presentación (art 90), con la finalidad de hacer valer el derecho de prioridad referido en el artículo 19."

i. Publicación

"Una vez inscrito el asiento de presentación, se publicará un aviso en el Diario Oficial, por tres veces, el cual contendrá: (art. 96)

- a) El nombre, razón social o denominación del solicitante y su nacionalidad;
- b) El nombre del mandatario o representante legal, si lo hubiere;
- c) El modelo de la marca, nombre comercial o expresión o señal de propaganda;
- d) Indicación de la Clase a que corresponden los productos, mercancías o servicios;
- e) La fecha en que se presentó la solicitud correspondiente.

ii. Oposición

"Durante los dos meses siguientes a la fecha de la primera publicación del aviso a que hace referencia el artículo anterior, cualquier persona que alegue tener un interés legítimo podrá

objetar la solicitud y oponerse a la concesión del registro.

a.- Por considerar que la marca que pretende inscribirse se halla comprendida en las prohibiciones contempladas en el artículo 10 del Convenio. No obstante lo anterior, en los casos contemplados en los literales o) y p) del artículo 10, b) y c), solamente podrá oponerse el titular de la marca;

b.- Por considerarse con mejor derecho que el solicitante;

El opositor podrá comparecer por sí, con auxilio de Abogado, o por medio de mandatario que también deberá ser Abogado. (art. 97)

La oposición deberá formularse por escrito ante el Registro de la Propiedad Industrial.

El opositor debe acompañar con el escrito de oposición los documentos en que se funde. Si no se cumple con los requisitos formales establecidos por el Convenio para la presentación de la oposición, ésta puede ser rechazada de oficio. (art. 100)

Admitida la oposición, el Registrador la hará saber inmediatamente al solicitante, notificándole personalmente el auto recaído. Si esto no ruce posible por no habersele encontrado, el Registrador ordenará la notificación por esquila o por medio de nota, la cual se enviará por correo certificado a la dirección que se hubiera indicado en la solicitud (art. 101).

Deberá acompañar a la notificación la copia del escrito de oposición, previamente cotejada con su original

El término para contestar la oposición será de dos meses, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se hizo la notificación al solicitante (art. 102)

Si fueren varios los solicitantes, el término para contestar la oposición empezará a correr desde el día siguiente a la fecha en que se hizo la última notificación. Dicha contestación podrán formularla los solicitantes conjunta o separadamente

Recibida la contestación del solicitante, el Registrador resolverá la oposición, acogiéndola o rechazándola, dentro del mes siguiente a la fecha en que se presentó al Registro el escrito de contestación. Si el solicitante no contestare la oposición dentro del término señalado (2 meses, art. 102), el Registrador la resolverá sin más trámite.

En caso de duda en cuanto a la semejanza gráfica o fonética entre dos marcas, se protegerá la marca ya inscrita contra la que se pretende inscribir (art. 105)."

2. Normativa

a. Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad⁵

Artículo 12.- Oposición y observaciones.

1. Cualquiera que estime que se debe denegar la concesión de la patente porque la solicitud contraviene los requisitos de fondo prescritos en esta ley, podrá interponer oposición en el plazo de un mes contado desde la fecha de la primera publicación de la solicitud. La oposición deberá estar debidamente fundamentada, acompañada de las pruebas pertinentes o su ofrecimiento, y del comprobante de pago de la tasa de oposición. La presentación de las pruebas deberá hacerse dentro del mes siguiente a su ofrecimiento, so pena de su inevacuabilidad.

2. En caso de oposición, el Registro de la Propiedad Industrial la comunicará al solicitante, previniéndole que presente su respuesta dentro del mes siguiente. Transcurrido este plazo se procederá al examen previsto en el artículo 13.

3. Vencido el plazo sin que se hubiesen presentado oposiciones, se procederá al examen previsto en el artículo 13.

Artículo 13.- Examen de fondo.

1. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la invención es patentable, de conformidad con los artículos 1. y 2, así como si la solicitud satisface el requisito de la unidad de la invención, según el artículo 7, y si, en su caso, la modificación o la solicitud fraccionada están conformes con lo dispuesto en el artículo 8. También se examinará si la descripción, las reivindicaciones y los dibujos se ajustan a los requisitos señalados en el artículo 6, párrafos 2, 3, 4, y 5, y a las disposiciones correspondientes al reglamento.

2. El Registro requerirá la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, o en su defecto, de expertos independientes en la materia, sobre la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial de la invención. Los centros referidos que sean dependientes o que estén financiados por el Estado, y los colegios profesionales estarán obligados a prestar el asesoramiento requerido. Quienes suscriban los informes responderán por su emisión, en su caso, conforme con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley General de la

Administración Pública.

Los informes presentados por los centros, entidades, o expertos consultados, deberán ser remitidos dentro del plazo que fije el Registro de la Propiedad Industrial, según la complejidad de asunto, y contendrán una fundamentación detallada de sus conclusiones, y su costo, fijado conforme con el reglamento, correrá a cargo del solicitante.

3. En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8.

4. Si el solicitante no cumpliera con lo prevenido por el Registro, dentro del plazo prescrito, o si el Registro comprobara, que pese a la respuesta del solicitante, no se satisfacen las condiciones previstas en el párrafo 1, denegará la concesión de la patente. La denegatoria estará fundamentada y será notificada por el Registro al solicitante.

5. En la resolución de fondo se resolverá sobre las oposiciones presentadas.

6. El examen previsto en este artículo deberá concluirse en un plazo no menor de seis meses.

b. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos⁶

Artículo 16.- Oposición al registro

Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen.

Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendarios siguientes a la fecha de interpuesta la oposición.

La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido este período, el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición.

Artículo 17.- Oposición con base en una marca no registrada

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

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión.

Artículo 18.- Resolución

Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada.

Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.

No se denegará el registro de una marca por la existencia de un registro anterior si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de la presente ley y resulta fundada.

De no haberse presentado ninguna oposición dentro del plazo establecido, el Registro de la Propiedad Industrial procederá a registrar la marca.

Si se resuelve la concesión del registro, el Registro de la Propiedad Industrial notificará la resolución al solicitante a fin de que pague la tasa complementaria dispuesta. Si, dentro del mes siguiente a la fecha en que se notificó la resolución, el solicitante no ha pagado la tasa, la resolución quedará sin efecto

y el expediente se archivará sin más trámite.

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

A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.

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

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

Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

c. Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad⁷

Artículo 18.- Oposición a la concesión de la patente.

La oposición que se presentare contra la concesión de una patente contendrá:

- a) El nombre, domicilio y dirección del opositor.
- b) El nombre y dirección del mandatario, cuando lo hubiere.
- c) El número y fecha de presentación de la solicitud materia de la oposición y el título de la invención objeto de dicha solicitud.

- ch) Los fundamentos de hecho y de derecho de la oposición.
- d) Señalamiento de casa u oficina dentro del territorio nacional, donde oír notificaciones.
- e) La firma del opositor en su caso debidamente autenticado por un abogado.
- f) Las pruebas que fueren pertinentes para apoyar los fundamentos de oposición; y
- g) El comprobante de pago de la tasa de oposición.

2. Las disposiciones contenidas en el artículo 7, relativas a la representación, serán aplicables a la oposición en cuanto correspondan.

Artículo 42.- Oposición al registro.

Serán aplicables a la oposición que se presente contra el registro de un dibujo o modelo industrial las disposiciones del artículo 18, en lo conducente.

Artículo 46.- Tasas relativas a patentes de Invención.

Las tasas relativas a las patentes de invención serán las siguientes: \$ CA

- a) Presentación de la solicitud, que incluye la tramitación, el examen de forma, la inscripción y la expedición del certificado . 150,00
- b) Cada solicitud fraccionaria 150,00
- c) Oposición... 75,00
- ch) Tasas anuales, correspondientes al:
 - segundo año 50,00
 - tercer año 60,00
 - cuarto año 70,00
 - quinto año 90,00
 - sexto año 110,00
 - séptimo año 130,00
 - octavo año 160,00
 - noveno año 190,00
 - décimo año 220,00
 - décimo primer año 250,00

décimo segundo año 290,00

d) Sobretasa por pago dentro del período de gracia 30% de la tasa anual correspondiente.

Artículo 47.- Tasas relativas a modelos de utilidad.

Las tasas relativas a los modelos de utilidad serán las siguientes: \$ CA

a) Presentación de la solicitud que incluye la tramitación, el examen de forma, la inscripción y la expedición del certificado.. 75,00

b) Cada solicitud fraccionaria 75,00

c) Oposición 30,00

ch) Tasas anuales, correspondientes al:

Segundo año..... .. 30,00

Tercer año..... .. 40,00

Cuarto año 50,00

Quinto año 70,00

d) Sobretasa por pago dentro del período de gracia: 30% de la tasa anual correspondiente.

d. Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos⁸

Artículo 22.- Oposición al registro

Sin perjuicio de los requisitos comunes establecidos en el artículo 3 de este Reglamento, el escrito de oposición podrá contener lo siguiente:

a) Indicación de la marca y el número de expediente de la solicitud contra la cual se formula la oposición;

b) Los argumentos de hecho y de derecho y las pruebas en que se funda la oposición; aportando copia de las mismas para el solicitante;

c) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca registrada o solicitada con anterioridad, una reproducción de la misma y la indicación de los productos o servicios para los cuales se hubiese solicitado o registrado y los productos o servicios respecto de los cuales se plantea la oposición;

d) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca

notoriamente conocida no registrada ni en trámite de inscripción en el país, una reproducción de la misma y las pruebas que acrediten su condición de marca notoriamente conocida;

e) Si la oposición se basa en un derecho derivado de un nombre comercial o emblema, debe adjuntarse la descripción de las actividades que constituyen el giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica;

f) Si la oposición se basa en un derecho de autor o en un derecho sobre un diseño industrial, debe acompañarse la representación gráfica del elemento protegido, cuando proceda; y

g) Adjuntar una copia de la solicitud inicial de registro de la marca, en el caso que la oposición se base en el uso anterior de esa marca; dicha copia podrá asimismo acompañarse dentro del plazo de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la oposición.

Artículo 23.- Medios de prueba

En casos de oposición o de procedimientos de cancelación o nulidad de registros marcarios, el Registro admitirá como medios de prueba aquellos que estime pertinentes con relación al caso en cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 del Código Procesal Civil.

Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de

distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

Artículo 44. - Oposición

Sin perjuicio de los requisitos establecidos en la Ley y este Reglamento, el escrito de oposición a la solicitud de registro de un nombre comercial podrá contener:

a) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca registrada o solicitada con anterioridad, una reproducción de la misma y la indicación de los productos o servicios para los cuales se hubiese solicitado o registrado y los productos o servicios respecto de los cuales se plantea la oposición;

b) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca notoriamente conocida no registrada ni en trámite de inscripción en el país, una reproducción de la misma.

c) Si la oposición se basa en un derecho derivado de un nombre comercial o emblema usado anteriormente:

- la descripción de las actividades que constituyen el giro o actividad mercantil del opositor.

- la fecha de inicio del uso público en el comercio;

- la dirección o ubicación exacta de la entidad, empresa o establecimiento mercantil del opositor.

- el espacio territorial de influencia directa o de clientela efectiva de la entidad, empresa o establecimiento mercantil del opositor;

d) Si la oposición se basa en un derecho de autor, la representación gráfica del elemento protegido, cuando proceda.

3. Jurisprudencia

a. Oposición al registro de la marca "Diseño Especial"

[TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO]⁹

"TERCERO: En cuanto al fondo. A.-) Sobre los Signos Distintivos. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, en su artículo 2º, define al Signo Distintivo como "Cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial o un establecimiento". Asimismo, esa misma norma nos define el Nombre Comercial como: "Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado", y como Emblema: "Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o establecimiento". De las tres definiciones anteriores, queda claro que por medio de los signos distintivos se pueden identificar tanto la empresa como los establecimientos comerciales y que tales signos pueden estar constituidos por denominaciones, o por denominaciones y figuras (signos mixtos), o por solo figuras. **B.-) Sobre la resolución apelada y los agravios de la apelante.** 1) En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, denegó la solicitud de inscripción del nombre de comercio, Diseño Especial, por considerarlo similar, en su parte figurativa, con la marca inscrita "DR. SIMI (Diseño)", ya que en la forma como están concebidos ambos logos, se encuentra una gran similitud entre ellos, al describir ambos una figura de un hombre de la tercera edad, con poco cabello y bigote grande de color blanco, nariz redondeada, con las manos extendidas hacia arriba, con un traje entero con corbata, existiendo únicamente una diferencia en el traje, siendo que el emblema de la solicitante, lo es para proteger un local comercial dedicado a la venta de productos farmacéuticos y el de la opositora, para proteger productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos y para proteger los servicios de farmacia en general y asesoría en farmacia, lo que a la vez hace que el establecimiento que se pretende proteger con el diseño que se solicita inscribir sea similar en lo que se refiere a los servicios que se encuentran protegidos con la marca inscrita "Dr. Simi", situación ésta que trae consigo un riesgo de asociación empresarial y de confusión por parte del consumidor medio. 2) Para combatir lo expuesto por el Registro en la resolución recurrida, la apelante alega como agravios: a) Que no

es real el criterio sustentado por el Registro de que el diseño especial, cuyo registro se solicita, en cuanto a la similitud pueda crear confusión y asociación empresarial, ya que el Dr. Vannier, (denominación ésta que usa por primera vez la empresa apelante en su escrito de contestación a la oposición formulada por la compañía Farmacias de Similares, S. A. de C. V) representa una figura de un hombre de la tercera edad que, consecuentemente, tiene el cabello blanco y escaso y que está inspirado en el Dr. Mario Artavia, regente de la farmacia propiedad de Farmacia Vannier, S. A., quien porta gabacha por ser de uso obligatorio para distinguir a los despachadores y regentes farmacéuticos. b) Que la figura del Dr. Vannier, es asociada por el consumidor medio con el establecimiento comercial, el cual ha estado en uso consecutivo por mas de tres años, por lo que no existe riesgo de confusión o asociación por parte del consumidor. c) Que no es cierto que el diseño de Farmacias Similares sea notoriamente conocido en el comercio nacional, en los términos del artículo 45 de la Ley número 7978, por no existir conocimiento por parte del consumidor medio, al cual el servicio o producto está dirigido. d) Que el diseño Dr. Vannier es una marca notoriamente conocida en el comercio y por el consumidor medio por formar parte desde la creación por más de tres años de toda la estrategia de publicidad, mercadeo y papelería en general, del establecimiento comercial. No obstante, las anteriores argumentaciones, para este Tribunal, la empresa recurrente yerra en sus apreciaciones en cuanto a que la similitud entre ambos diseños no da cabida a lo destacado por el Registro **a quo**, en lo referente al riesgo de asociación empresarial y de confusión por parte del consumidor. Como ha quedado ya preestablecido, siendo los signos distintivos por definición, aquellos bienes inmateriales destinados a distinguir un producto o servicio de otros de la misma categoría o naturaleza, representados por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo, esto hace evidente que al logo del diseño especial, cuya inscripción se solicita, no pueda atribuírsele la distintividad y diferenciación que es necesaria para ser inscrito, máxime si tomamos en cuenta que al momento de hacerse la comparación visual de ambos logos, es evidente que el de la solicitante, carece totalmente de esas características, por lo que no es posible afirmar que tiene intrínsecamente los elementos de distintividad y de diferenciación necesarios para ser inscrito. Al respecto, debe quedar plenamente establecido que, para este Tribunal, los argumentos sustentados por la apelante contra lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial no son de recibo, pues su dicho de que el logo se encuentra inspirado en el

regente de la Farmacia Vannier, no basta por sí, para que le sea reconocida esa distintividad, pues es evidente la semejanza que existe con el logo inscrito propiedad de la empresa Farmacias de Similares, S. A., motivo este, que impide tomar en consideración dicho argumento. La misma suerte corre el argumento de que el consumidor medio asocia la figura cuyo registro se solicita con el establecimiento comercial, pues eso riñe con el principio de prioridad registral, por cuanto en los autos consta que la solicitud de la aquí apelante se planteó cuando ya estaba en trámite de inscripción la solicitud de la empresa opositora, lo que impedía acceder a su inscripción, pues la solicitud primaria resultó, una vez cumplidos los procedimientos, en su inscripción. No resulta tampoco de recibo el argumento de que el diseño Dr. Vamir sí es notoriamente conocido en el comercio y por el consumidor medio, pues conforme a las pruebas que obran en el expediente, resulta que los tres años, que dice la apelante, que tiene de estar usando su diseño en el mercado, debe ceder ante el hecho irrefutable de que el de la opositora se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica desde el día 24 de mayo de 2004 y que la solicitud de esa inscripción, es decir, del diseño propuesto por Farmacias de Similares, S. A., es de fecha 18 de marzo de 2003, fecha ésta última que, a todas luces, resulta ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud de la Farmacia Vannier, S. A., que fue efectuada hasta el 29 de mayo de 2003, sea casi dos meses después, lo que hace que, de acuerdo con lo establecido en el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la solicitud de inscripción esté bien denegada por ser inadmisibles el registro del diseño especial de la apelante por estar en contra del principio de prioridad que rige la materia, ya que la solicitud de inscripción del diseño de la sociedad opositora fue anterior a la de la empresa recurrente. **C.-) Sobre la similitud entre los diseños. 1.-)** Partiendo del hecho de que el diseño del "Dr. Simi" esta inscrito en nuestro país como marca de fábrica y de servicios de farmacia, considera este Tribunal que del cotejo del diseño de los signos enfrentados, se determina que son confundibles entre sí por la evidentes similitudes que presentan. Bien se sabe que con el cotejo gráfico, se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas; con el cotejo fonético, se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras, que no es este el caso; y que con el cotejo ideológico, se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción, que tampoco es aquí relevante (para

más, véase el Voto de este Tribunal N° 75 de las 9:00 horas del 26 de julio de 2004). Así, se tiene que la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que son percibidos; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y la **confusión ideológica**, que es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual, surge cuando las palabras comprendidas en los dos signos representan conceptualmente lo mismo. 2).- Bajo esa línea de pensamiento, requiere señalarse que en el presente asunto se está ante un tipo de signo **exclusivamente gráfico**. Partiendo del hecho ya preestablecido líneas atrás de que el diseño de la sociedad opositora es una marca, resulta oportuna la cita de la definición que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, hacen de estos signos; así: "*Las marcas gráficas carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales.*" (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49). Por lo anterior, y realizado el estudio de manera global, de conformidad con lo que al efecto dispone tanto el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, como en general la doctrina y la jurisprudencia, este Tribunal comparte el criterio seguido por el a-quo para rechazar el registro del nombre comercial "Diseño Especial", en clase 0 de la nomenclatura Internacional. Si analizamos el Diseño Especial que se solicita inscribir, frente al diseño de la marca inscrita, se colige que el diseño solicitado no presenta elementos diferenciadores en grado suficiente como para permitir su coexistencia registral; la forma en que se representa ese diseño mantiene identidad con respecto al inscrito, en lo que se refiere a la posición de los brazos, de las piernas, la cabeza y la boca, que son homogéneos, y los detalles diferenciadores a que se refiere la recurrente, no le imprimen a su diseño alguna diferencia determinante para otorgarle distintividad, pues debemos tener claro que lo preponderante es garantizar la identidad del signo frente al consumidor, el cual, por regla general, no entra en un análisis detallado al momento de efectuar su compra, sino que aprecia en su unidad el distintivo, que en el caso en estudio, en ambos diseños lo sobresaliente es un hombre de la tercera edad con sus brazos extendidos hacia arriba. Asimismo, otro elemento relacionado con la confusión que se provoca entre los diseños cotejados apunta a que los servicios que se prestan en los establecimientos, tanto el inscrito como en el solicitado, son actividades farmacéuticas, aspecto que propicia, aún más, un riesgo de confusión en el consumidor medio. Así, vistos en forma global y conjunta ambos diseño, puede precisarse que el signo que

pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad con el inscrito, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación empresarial o una relación con las actividades comerciales que prestan ambas empresas en sus establecimientos, lo cual eleva las probabilidades de suscitar una confusión indirecta en el consumidor en cuanto a un origen empresarial común, por la alta similitud que contienen ambos diseños. **D-) Sobre lo que debe ser resuelto.** Conforme a las consideraciones, citas normativas, jurisprudencia y de doctrina que anteceden, puede concluirse que la disposición prohibitiva del artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resulta aplicable en este caso, tal y como así lo dispuso el **a quo**, por lo que procede es rechazar el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del veinticinco de octubre de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma."

b. Procedimiento para presentar oposición a una marca

[TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO]¹⁰

"PRIMERO: Que de conformidad con el análisis del expediente venido en alzada, sin entrar a conocer el fondo del asunto, observa este Tribunal Registral Administrativo que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dictó la resolución de las quince horas con veinticinco minutos de tres de marzo de dos mil cuatro, en la que resolvió"*...no se admite la oposición mencionada y se declara sin lugar por extemporánea...*", sin estar contemplada esta opción dentro del procedimiento inscriptorio de una marca, según se desprende de lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000). El procedimiento dicho está regulado por la mencionada ley en los artículos, 13, 14, 15, 16 y el ya mencionado artículo 18. Nótese, que el procedimiento de inscripción de una marca debe seguir los siguientes pasos: Primero, debe hacerse un examen de la solicitud, a fin de comprobar que la marca cumple con lo que dispone el artículo 9 de la Ley de Marcas y su Reglamento; luego, debe hacerse un nuevo examen con el propósito de verificar que la marca cuyo registro se solicita no incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 7 y 8 de esa misma Ley, y si no presentare impedimento alguno de los antes señalados, el Registro ordenará anunciar la solicitud mediante la publicación del aviso en el Diario Oficial, otorgando a los interesados un término de dos meses, contados a partir de la primera publicación, para presentar la o las oposiciones que hubieren contra la inscripción solicitada. Ahora bien, si el Registro **a quo** acepta en la resolución que ahora se conoce que el aviso que anunciaba la

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "MANGO" fue publicada el 2 de diciembre de 2003, al no haberse presentado la oposición dentro de los dos meses de plazo que señala la ley – tal y como lo reconoce el Registro **a quo** en su resolución de las quince horas veinticinco minutos del tres de marzo de dos mil cuatro– lo que procedía era resolver la solicitud de inscripción de la marca que interesaba y, dentro de ella, hacer un pronunciamiento expreso sobre la oposición presentada por la empresa Tienda de Artículos Acuáticos, S. A., y no como se hizo en definitiva, pronunciándose única y específicamente sobre esa oposición sin haber entrado a conocer el fondo de la solicitud, separándose de ese modo del procedimiento correcto contemplado en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Como se señaló líneas atrás, ese procedimiento obliga a cualquier opositor, a presentarse dentro de los dos meses siguientes a la primera publicación del aviso de la solicitud de inscripción respectiva; el primer párrafo del artículo 18 de la Ley de repetida cita, es claro al establecer que: **"Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada..."** (Lo destacado no es del original). De tal forma, que al no contemplarse dentro del procedimiento de inscripción el dictado de una resolución que declare la extemporaneidad de la oposición presentada, de previo al dictado de la resolución de fondo acerca de la solicitud de inscripción, lo que debió hacer el Registro a quo, según lo dicho, fue continuar con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada y, en su resolución final, declarar, junto con la procedencia o no de lo solicitado, lo referente a la oposición presentada en el expediente.

Así, entonces, de lo expuesto, queda claro para este Tribunal que la declaratoria de extemporaneidad emitida por el Registro **a quo** es improcedente, a la luz de lo que prevé el procedimiento inscriptorio de una marca, reflejado en los numerales 13, 14, 15, 16 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos."

c. Momento a partir del cual debe computarse el plazo para interponer oposiciones a una patente

[PROCURADURÍA GENERAL]¹¹

"El artículo 10 inciso 3) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales, Modelos de Utilidad N° 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas, establece en lo que interesa para esta consulta, lo siguiente:

"Artículo 10.-

Publicación de la solicitud. (...) 3. La publicación de la solicitud se hará en el Diario Oficial, por tres días consecutivos, y por lo menos una vez en un medio de comunicación colectiva escrito de circulación nacional, y contendrá el nombre y demás datos prescritos relativos a solicitante, al inventor y al mandatario, si procede, el título de la invención y el resumen, que indicará claramente lo que se desea patentar y su utilidad, así como cualquier otro dato que el reglamento prescriba" Asimismo, el numeral 12 inciso 1) de la ley de cita señala:

"Artículo 12.- Oposición y observaciones.

1.- Cualquiera que estime que se debe denegar la concesión de la patente porque la solicitud contraviene los requisitos de fondo prescritos en esta ley, podrá interponer oposición en el plazo de un mes contado desde la fecha de la primera publicación de la solicitud. La oposición deberá estar debidamente fundamentada, acompañada de pruebas pertinentes o su ofrecimiento, y del comprobante de pago de la tasa de oposición. La presentación de las pruebas deberá hacerse dentro del mes siguiente a su ofrecimiento, so pena de su inevacuabilidad..."

El presente análisis obliga realizar una tarea que se enmarca propiamente dentro de la función de interpretar el sentido o espíritu de un norma de carácter legal, para lo cual nuestro ordenamiento jurídico advierte claramente que "las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas" (artículo 10° del Código Civil).

En este mismo sentido, nuestro tratadista costarricense don Alberto Brenes Córdoba señalaba con acierto que "como auxiliar de la interpretación doctrinal existe un arte -la hermenéutica legal- que suministra ciertas reglas por cuyo medio se puede llegar a conocer más o menos lo que se llama la mente o espíritu de la ley, o sea, la intención del legislador... De otro lado, preciso es interpretar las disposiciones legislativas en la dirección más racional, en la que mejor corresponda al bien de la sociedad, a las necesidades y conveniencias del pueblo para quien se legisla, porque tal ha debido ser el propósito tenido en mente al dictarlas" (Brenes Córdoba, Alberto. Tratado de las Personas. Editorial Juricentro, San José, pp. 42-43).

Para el caso de la Administración Pública y sobre todo tratándose de disposiciones o normativa administrativa, se tiene el artículo 10° de la Ley General de la Administración Pública, que dispone:

"Artículo 10.-

1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.

2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere."

A modo de referencia puntual, téngase presente además lo que sobre este particular informa igualmente la doctrina:

"...se dice comúnmente que la interpretación es la explicación de un texto, o más corrientemente, que es la operación de esclarecer un texto oscuro o dudoso. Pero en realidad el proceso interpretativo es mucho más amplio, ya que consiste en el conjunto de actividades indispensables para aplicar el derecho. Ahora bien, este concepto de aplicación comprende esencialmente dos fases: en una, el juez debe fijar los hechos del caso concreto sometido a su consideración, y no todos sino aquellos que tienen una importancia relevante para el problema que debe dilucidar, lo que ya implica un primer criterio valorativo; en segundo lugar debe seleccionar la norma que estima que debe aplicarse, relacionar la hipótesis de la norma con el caso concreto y fijar la consecuencia jurídica del sentido y alcance que le asigne" (Carlos Ducci Claro. Interpretación Jurídica. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 1989, pp. 53 y 54).

Así se pronuncia también Juan Alfonso Santamaría Pastor, en su obra Fundamentos de Derecho Administrativo (Editorial Centro Estudios Ramón Areces, Madrid, Tomo I, Capítulo Cuarto, 1991, pp. 388-389), cuando refiriéndose a la Teoría General del Sistema Normativo aclara lo que de seguido se transcribe en lo conducente: "Ante todo ha de comenzarse por distinguir los conceptos de interpretación y de aplicación de las normas que, aunque próximos entre sí, aluden a operaciones esencialmente diferentes. De forma provisional, podría decirse que por interpretación se entiende el proceso de atribución de un significado a un determinado objeto: en el caso de la interpretación jurídica, a un enunciado lingüístico contenido en una norma. Se trata, pues, de una operación aparentemente cognoscitiva, que se realiza en abstracto sin considerar la aplicación de dicha norma a un caso concreto (ej., interrogarse sobre el significado de las expresiones "Estado social" o "derecho electoral general" arts. 1º, 1 y 86.1 CE). La aplicación del Derecho es, sin embargo, una operación mucho más

compleja. Es obvio que ninguna norma, por sí sola, refleja en la descripción de su supuesto de hecho toda la innumerable variedad de matices que concurren en un caso concreto determinado: la aplicación del Derecho es la expresión que designa el proceso mediante el que un operador jurídico cualquiera (un Juez, la Administración, etc.) construye una solución justa y técnicamente correcta que ha de darse a ese caso concreto; una auténtica construcción que ha de hacerse ponderando todas las circunstancias de hecho que concurren en el caso (...) y utilizando conjuntamente todas las normas referidas a dichas circunstancias (...) Así pues, puede haber interpretación sin aplicación de la norma, como la que realiza el comentarista científico que se interroga sobre el sentido de una expresión de un artículo del Cc. Sin embargo, no puede haber aplicación sin interpretación: la interpretación es, necesariamente, una de las fases del proceso de aplicación del Derecho (...)

Toda operación de interpretación o aplicación del Derecho es un proceso constructivo por excelencia; el jurista no indaga una realidad normativa preexistente, sino que construye esa misma realidad con criterios que, en buena parte, son voluntaristas y sin otra limitación que la observancia de una serie de reglas, lógicas y axiológicas, de construcción".

Siguiendo consecuentes con los alcances de la normativa legal aplicable y anterior doctrina, las cuales informan la interpretación de normas, conviene tener presente las siguientes consideraciones que se dieron al momento de dictar, por parte del legislador de la época, la normativa objeto de estudio y así esclarecer la intención y razones que tuvo dicho legislador, en relación con el momento a partir del cual debe computarse el plazo para interponer las oposiciones que se consideren necesarias en cuanto al otorgamiento de patentes de invención.

Es de relevancia considerar que en el proyecto de ley sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa, el actual artículo 10 inciso 3) de la Ley No. 6867, estaba redactado de manera similar al texto actual, con la única diferencia de que el texto original no indicaba la necesaria publicación de la respectiva solicitud de patente de invención, en un medio de comunicación colectiva escrito de circulación nacional, es decir, la redacción original del artículo se limitaba a la publicación por tres veces consecutivas de dicha solicitud en el Diario Oficial.

Por su parte, el contenido del artículo 12 de la Ley No. 6867 de cita, el cual hace referencia a las oposiciones que se pudieran presentar a la solicitud de patente, fue aprobado por la Asamblea Legislativa en los mismos términos con que aparece hoy día, sea,

no se realizó ninguna modificación al texto original.

Lo anterior nos permite afirmar que la intención del legislador, desde un inicio, fue considerar que el término de un mes que ahí se menciona para formular aquellas oposiciones a la solicitud de patente de invención, debía computarse a partir de la primera de aquellas tres publicaciones que, de manera consecutiva, se harían en el Diario Oficial.

El que el texto original del inciso 3) del artículo 10 de la Ley No. 6867 tuviera la modificación o adición a que se ha hecho referencia líneas atrás, y no así el artículo 12 de ese mismo cuerpo legal, permite afirmar que el legislador tuvo siempre presente la intención originalmente establecida, a saber, que el plazo ahí indicado comenzara a correr a partir de la primera publicación en el Diario Oficial, siendo entonces que la publicación en algún medio de comunicación colectiva escrito de circulación nacional fuese necesaria, solo para efectos de darle una mayor publicidad a la solicitud de patente cuya inscripción se pretende llevar a cabo, permitiendo así, valiendo la reiteración, que un número mayor de personas tuvieran la posibilidad de enterarse de tal gestión.

Para ilustrar y respaldar lo anterior, resulta procedente transcribir, en lo conducente, las siguientes intervenciones ante la Comisión Permanente y Administración de la Asamblea Legislativa, al momento de conocerse el proyecto de la Ley No. 6867 aquí citada: Así, en la sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 1983 por la referida Comisión, se discutió, entre otras, una moción presentada por el entonces diputado Vega Hernández que indica:

"Para que se agregue en el artículo 10 inciso 3), después de Diario Oficial: y por lo menos una vez en un medio de comunicación colectiva escrito de circulación nacional (...) El presidente: En discusión la moción leída. Diputado Vega Hernández: La idea es que como el Diario Oficial lo lee generalmente poca gente, casi siempre solo los abogados, se hace necesario que se publique en un medio de comunicación colectiva, con el fin de que no exista gente que pueda objetar el caso. Considero que esa es una forma mediante la cual la gente, no solo los abogados, se enteren de que se va a inscribir una patente. Esa es la idea básica de la moción en discusión. Diputado Villalobos Villalobos: Con todo respeto para el proponente, no me parece que eso deba ser así, porque precisamente una función del Diario Oficial es que el que tiene interés es el que busca el diario, por esta vía que se está proponiendo estaríamos creando su nulidad, porque si es bueno para patentes, es bueno para otros casos. Me parece que legislar en

este campo es irnos demasiado allá. El Presidente: Yo lo interpreto así: En este momento hay cosas que se publican en los periódicos comerciales, porque es la única forma que existe para que la gente se entere. Caso de leyes como la de los accionistas de los periódicos, etc. (...)"

Posteriormente, en la sesión de la misma Comisión Permanente de Gobierno y Administración celebrada el día 9 de febrero de 1983, se discutió nuevamente el referido aspecto en los siguientes términos: "Diputado Villalobos Villalobos: En el artículo 10 inciso 3) la Comisión consideró conveniente agregarle que era obligante para el inventor hacer una publicación en un diario de circulación nacional. Eso me preocupa porque el invento puede representar un legajo de tamaño muy grande. Lic. Gabriel Macaya (U.C.R.)

En las patentes hay una información mínima que es indispensable ya que en la práctica las oficinas de patentes lo han determinado.

Esta información mínima cabe en menos de una hoja escrita a máquina. Recuerden que el juego de la patente es doble, es dar la información suficiente para que la patente sea evaluada, pero no tanta para que pueda ser utilizada muy libremente. Este doble juego limita las posibilidades. El Presidente: La moción que se mencionaba anteriormente dice así: "Agregar un párrafo...." El agregado que se le hizo es el siguiente: "Y por lo menos una vez en un medio de comunicación colectiva escrito, de circulación nacional. O sea, esto significa que se le da un poco de publicidad, porque llegamos a la conclusión de que el Diario Oficial La Gaceta lo lee muy poca gente. Nos interesa que el público usuario lea estos nuevos inventos".

Lo transcrito son las únicas referencias que constan en el expediente legislativo en relación con la discusión que se presentó, en cuanto a la moción que adicionaba el artículo 10 inciso 3), en punto a la necesaria publicación, por lo menos una vez, de la solicitud de patente en un medio de comunicación colectiva escrito de circulación nacional, además de la publicación por tres días consecutivos en el Diario Oficial.

De dichas manifestaciones se desprende claramente que el motivo o fundamento que tuvo el legislador para realizar ese agregado, lo fue el de darle mayor publicidad a las solicitudes de inscripción de patentes de invención, esto con el propósito de que un mayor número de personas se enteraran del contenido de las mismas, pero permaneciendo siempre la idea o planteamiento original del proyecto de que el plazo de un mes que ahí se establecía, debía contarse a partir de la primera publicación de las tres consecutivas que se verifican en el Diario Oficial, para formular

las oposiciones que se consideren necesarias.

Además, recurriendo a una adecuada y pertinente lectura de los dos numerales objeto de interpretación, se tiene también que, conforme con el contenido del inciso 3) del artículo 10, son por tres días consecutivos que deben verificarse las publicaciones en el Diario Oficial de la solicitud para el otorgamiento de la patente respectiva, mientras que el artículo 12 señala, de manera clara y sin necesidad de incurrir en equívocos, que el plazo de un mes se computará "desde la fecha de la primera publicación de la solicitud", es decir, se está reconociendo en la norma que se darán otras "sucesivas publicaciones" (por tres días consecutivos en este caso), por lo que se hacía necesario disponer, expresamente, que dicho cómputo debería realizarse a partir de la primera de ellas, que en la especie son las que se dan en el Diario Oficial.

Dentro de esta misma tesitura se pronunció en su momento el Despacho del Ministro de Justicia y Gracia, conociendo un recurso de apelación en un caso similar, mediante resolución de las 10:00 horas del 9 de febrero de 1989, que en lo conducente indicó:

"Considerando: Que el propósito de dar una interpretación acorde con nuestro ordenamiento jurídico, y el espíritu que le inspira, estima este Despacho que ante lo dispuesto por el art. 12 inciso 1) de la Ley N. 6867 en cuanto al plazo de un mes para formular oposiciones, deberá interpretarse que dicho plazo se empieza a contar a partir de la primera publicación del aviso de la solicitud de patente de invención que aparezca en el Diario Oficial. Lo anterior tiene fundamento en que es dicha publicación la que puede considerarse oficial y reviste la trascendencia jurídica necesaria a fin de dar amplia y certera publicidad a la solicitud. Por el contrario, aunque la publicación en el diario de circulación nacional puede darle una mayor publicidad, ésta no garantiza a los interesados la seguridad jurídica requerida para el cómputo del plazo dicho, pues dicha publicación origina incertidumbre ya que puede aparecer en cualquiera de los periódicos nacionales y antes o después de las tres publicaciones que aparecen en La Gaceta o simultáneamente a estas...".

FUENTES CITADAS:

- 1 CARRILLO BALLESTEROS, Jesús M. y MORALES CASAS, Francisco. La Propiedad Industrial. Editorial Temis. Bogotá, 1973. pp. 40-41.
- 2 CARRILLO BALLESTEROS, Jesús M. y MORALES CASAS, Francisco. La Propiedad Industrial. Editorial Temis. Bogotá, 1973. pp. 41-42.
- 3 COTO, Ana Grettel. El Registro de la Propiedad Intelectual. [En línea]. Consultada el 1º de noviembre de 2007. Disponible en: <http://www.uned.ac.cr/redti/quinta/4anag.pdf>
- 4 ARAYA CHANG, Mey-Lyn, et al. Los Tratados de Libre Comercio Ronda Uruguay del GATT, TLC, NAFTA, sus Implicaciones en la Normativa sobre Marcas y Patentes de Invención: La Situación Costarricense. Tesis para optar al grado de Licenciatura en Derecho. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 1995. pp. 286-288, 292-294.
- 5 Ley Número 6867. Costa Rica, 25 de abril de 1983.
- 6 Ley Número 7978. Costa Rica, 22 de diciembre de 1999.
- 7 Decreto Ejecutivo No. 15222. Costa Rica, 12 de diciembre de 1983.
- 8 Decreto Ejecutivo No. 30233. Costa Rica, 20 de febrero de 2002.
- 9 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Resolución No. 180-2005, de las dieciseis horas con treinta minutos del nueve de agosto de dos mil cinco.
- 10 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Resolución No. 209-2005, de las trece horas con treinta minutos del siete de setiembre de dos mil cinco.
- 11 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen No. 9, del doce de enero de mil novecientos noventa y nueve.