

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

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: MARCAS

RESUMEN: El presente trabajo aborda el tema, de las marcas desde los puntos de vista doctrinario, normativo y jurisprudencial, incluyendo: marca de ganado, marcas comerciales, procedimiento del registro de marcas, transferencia y licencia de marcas, terminación del registro de marcas, marcas notoriamente conocidas, marcas colectivas, características, alcances, regulación normativa, y similitud de marca con otra ya inscrita como causa de confusión, rechazo de plano de la solicitud de inscripción, legitimación para oponerse a registro, entre otros temas.

Índice de contenido

1. DOCTRINA.....	2
MARCA DE GANADO.....	2
MARCAS COMERCIALES.....	3
2. NORMATIVA.....	5
LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS	5
MARCAS EN GENERAL.....	6
PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE MARCAS.....	16
TRANSFERENCIA Y LICENCIA DE USO DE LA MARCA.....	30
TERMINACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA.....	34
MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.....	39
MARCAS COLECTIVAS.....	41
REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.....	45
3. JURISPRUDENCIA.....	61
CARACTERÍSTICAS, ALCANCES, REGULACIÓN NORMATIVA, Y SIMILITUD DE MARCA CON OTRA YA INSCRITA CAUSA CONFUSIÓN.....	61
INSCRIPCIÓN PESE A SIMILITUD GRÁFICA CON OTRA YA INSCRITA AL PREVALECER EN LA MARCA MIXTA EL ELEMENTO DENOMINATIVO	66

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

COINCIDENCIA PARCIAL NO IMPLICA SIMILITUD.....	67
CASO EN QUE PROCEDE EL RECHAZO DE PLANO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.....	68
EFFECTOS DE EXCLUSIVIDAD Y EXCLUSIÓN EN SU USO A TERCEROS SURGEN CON LA INSCRIPCIÓN Y NO ANTES.....	69
CANCELACIÓN DE ASIENTO REGISTRAL DE MARCA POR COMPETENCIA DESLEAL.....	72
SIMILITUD GRAFICA Y FONÉTICA CON OTRA YA INSCRITA.....	75
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL SISTEMA ATRIBUTIVO Y ALCANCES DE LA PROTECCIÓN REGISTRAL DE LAS FAMOSAS.....	78
USO DE MARCA INTERNACIONAL INSCRITA POR OTRA EMPRESA EN DIRECCIÓN DE INTERNET	81
DISEÑO SIN RESERVA DE TÉRMINO.....	86
ANÁLISIS SOBRE LA LEGITIMACIÓN PARA Oponerse AL REGISTRO.....	88
IMPOSIBILIDAD DE VARIAR TÉRMINOS DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN	89
PROHIBICIÓN DE REGISTRAR DENOMINACIONES DE USO COMÚN.....	89
PROHIBICIÓN DE REGISTRAR DISEÑOS ESPECIALES DE USO GENERAL Y FIGURAS DESCRIPTIVAS	90
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR OBVIA EL IMPEDIMENTO LEGAL PARA LA INSCRIPCIÓN DE MARCA SIMILAR.....	92
NULIDAD DE ASIENTO DE INSCRIPCIÓN.....	93
PROHIBIDA LA UTILIZACIÓN DE VOCABLO DE USO COMÚN QUE PERTENECE AL DOMINIO INTERNACIONAL DENTRO DE LA INTERNET.....	94

1 DOCTRINA

MARCA DE GANADO

[REGISTRO NACIONAL]¹

“El Registro de Marcas de Ganado, es una sección que siempre ha formado parte del Registro de Propiedad Industrial. Existe desde hace muchos años, ya que su Ley data de 1954.

En él se inscriben derechos sobre marcas de ganado vacuno y caballar.

Su importancia radica en el respaldo que obtienen sus dueños al adquirir un préstamo en el Sistema Bancario Nacional y los animales responden ante la deuda.”

MARCAS COMERCIALES

[REGISTRO NACIONAL]²

“Según el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, marca es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular.

El empleo y registro de marcas es facultativo y sólo será obligatorio cuando se trate de productos químicos, farmacéuticos, veterinarios, medicinales o de alimentos adicionados con sustancias medicinales, pero por razones de interés público, el Poder u Organismo Ejecutivo de cada Estado Contratante podrá, para que surta efectos dentro del respectivo territorio, hacer extensiva esta obligación a otros productos, cualquiera que sea su

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

naturaleza.

Las marcas se clasifican en marcas industriales o Marcas de Fábrica, Marcas de Comercio y Marcas de Servicios.

Las Marcas Industriales o de Fábrica son las que distinguen las mercancías producidas o elaboradas por una determinada empresa fabril o industrial.

Las Marcas de Comercio son las que distinguen las mercancías que expende o distribuye una empresa mercantil, no importa quien sea su productor.

Las Marcas de Servicios son las que distinguen las actividades que realizan las empresas dedicadas a dar satisfacción a necesidades en general, por medios distintos de la manufactura, expendio o distribución de mercancías. No podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas:

- a) las banderas nacionales o sus colores, si estos últimos aparecen en el mismo orden y posición que en aquellas, los escudos, insignias o distintivos de los Estados Contratantes, sus municipios u otras entidades públicas.
- b) las banderas, escudos, insignias, distintivos o denominaciones de naciones extranjeras, salvo que se presente autorización del respectivo gobierno
- c) las banderas, escudos, insignias, distintivos o denominaciones o siglas de organismos internacionales de uno o varios Estados.
- d) Los nombres, emblemas y distintivos de la Cruz Roja y de entidades religiosas y de beneficencia legalmente reconocidas
- e) Los diseños de monedas o billetes de curso legal, las reproducciones de títulos valores y demás documentos mercantiles de sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general
- f) Los signos, palabras o expresiones que ridiculicen o tiendan a ridiculizar personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de Estados o entidades internacionales
- g) Los signos, palabras o expresiones contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres
- h) Los nombres, firmas, patronímicos, y retratos de personas distintas de la que solicita el registro sin su consentimiento, o

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

si han fallecido de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo.

i) Los nombres técnicos o comunes de los productos, mercancías o servicios, cuando con ellos se pretenda amparar artículos o servicios que estén comprendidos en el género o especie a que correspondan tales nombres.

j) Los términos, signos o locuciones que hayan pasado al uso general y que sirvan para indicar la naturaleza de los productos, mercancías o servicios y los adjetivos calificativos y gentilicios.

k) las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos, mercancías o servicios que tratan de ampararse con la marca, o sus ingredientes, cualidades, características físicas o del uso a que se destinan

l) los signos o indicaciones que sirven para designar la especie, calidad, cantidad, valor o época de elaboración de los productos o mercancías, o de la prestación de los servicios, a menos que vayan seguidas de dibujos o frases que los singularicen

m) la forma usual y corriente de los productos, mercancías o servicios que tratan de ampararse con la marca, o sus ingredientes, cualidades, características físicas o del uso a que se destinan

n) los simples colores aisladamente considerados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos o denominaciones que tengan un carácter particular y distintivo

o) los envases que sena del dominio público o se hayan hecho de uso común en cualesquiera de los Estados Contratantes y en general, aquellos que no presenten características de originalidad o novedad.

p) Los distintivos ya registrados por otras personas como marcas para productos, mercancías o servicios comprendidos en una misma clase.

q) Los distintivos que por su semejanza gráfica, fonética o ideológica pueden inducir a error u originar confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma clase.

r) Los distintivos que pueden inducir a error por indicar una falsa procedencia, naturaleza o cualidad

s) Los mapas. Estos podrán, usarse como elementos de las marcas, si corresponden al país de origen o procedencia de las mercancías que aquellas distinguen."

2 NORMATIVA

LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS³

Artículo 2º- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

(...)

Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Marca colectiva: Signo o combinación de signos cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca.

Marca de certificación: Signo o combinación de signos que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

MARCAS EN GENERAL

Artículo 3°- Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios, especialmente las palabras o los conjuntos de palabras (incluidos los nombres de personas), las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier otro distintivo. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, 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 referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.

Artículo 4°- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

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

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo.

Artículo 5º- Derecho de prioridad. Quien haya presentado en regla una solicitud de registro de marca en un Estado contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o en otro país que acuerde reciprocidad para estos efectos a las personas con la nacionalidad de alguno de los Estados contratantes, o que tenga un domicilio o establecimiento real y efectivo en alguno de ellos, así como el causahabiente de esa persona, gozará de un derecho de prioridad para presentar, en Costa Rica, una o más solicitudes de registro de la marca de que se trate, para los mismos productos o servicios.

El derecho de prioridad tendrá una duración de seis meses contados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria. Una solicitud de registro de marca ya presentada, que

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

invoque el derecho de prioridad, no será denegada, revocada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o un tercero. Tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto de la marca.

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

A la solicitud, o dentro de los tres meses siguientes a su presentación, deberá adjuntarse una copia certificada de la solicitud prioritaria y la conformidad de la Oficina de Propiedad Industrial que haya recibido dicha solicitud. Este documento quedará dispensado de toda legalización y será acompañado de la traducción correspondiente en caso de ser necesaria.

Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o parciales, originadas en dos o más oficinas diferentes. En tal caso, el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.

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

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Artículo 6º- Cotitularidad. La cotitularidad de las solicitudes para los efectos del registro correspondiente cuando no exista acuerdo en contrario, se regirá por las siguientes normas:

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

b) Cada cotitular puede usar personalmente el signo distintivo objeto de la solicitud o el registro; pero debe compensar equitativamente a los cotitulares que no exploten ni usen el signo ni hayan concedido una licencia para el uso de este. En defecto de acuerdo, la compensación será fijada por el tribunal competente.

c) La transferencia de la solicitud o el registro se hará de común acuerdo, pero cada cotitular puede ceder por separado su cuota; los demás gozarán 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 objeto de la solicitud o el registro; pero debe compensar, equitativamente, a los cotitulares que no usen el signo ni hayan concedido una licencia de su uso. En defecto de acuerdo, la compensación será fijada por el tribunal competente.

e) Una licencia exclusiva de explotación o de uso solo puede concederse de común acuerdo.

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

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

g) Cualquier cotitular puede notificar, a los demás, que abandona en beneficio de ellos su cuota de la solicitud o registro, con lo cual queda liberado de toda obligación frente a ellos, a partir de la inscripción del abandono en el registro correspondiente o cuando se trate de una solicitud, a partir de la notificación del abandono al Registro de la Propiedad Industrial. La cuota abandonada se repartirá entre los cotitulares restantes, en proporción a sus derechos en la solicitud o el registro.

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

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

Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.

b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

e) Un simple color considerado aisladamente.

f) Una letra o un dígito considerado aisladamente, salvo si se presenta de modo especial y distintivo.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

h) Sea contrario a la moral o el orden público.

i) Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional.

j) 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 servicio de que se trata.

k) Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusión, a una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de prioridad de seis meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a solicitud de su titular y que era usada en el comercio para los mismos productos o servicios u

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con aquellos, a menos que, desde el vencimiento o la cancelación hayan transcurrido de uno a tres años, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del vencimiento a cancelación. Esta prohibición no será aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su causahabiente.

l) Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley.

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.

n) Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado.

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

o) Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que lleven a suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo si tales galardones verdaderamente han sido otorgados al solicitante del registro o su causante y ello se acredita al solicitar el

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

registro.

p) Consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en Costa Rica o en algún país extranjero con el cual se haya pactado un tratado o acuerdo relativo a la protección de las variedades vegetales.

q) Caiga dentro de la prohibición prevista en el artículo 60 de la presente ley.

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

Artículo 8º- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

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

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

distinguidos por la marca anterior.

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona o si ha fallecido, en cuyo caso se requerirá el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo cónsul costarricense.

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

g) Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad.

h) Si el uso del signo es susceptible de confundirse con el de una denominación de origen protegida.

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

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

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

PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE MARCAS

Artículo 9º- Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:

a) Nombre y dirección del solicitante.

b) Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica.

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

c) Nombre del representante legal, cuando sea el caso.

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

e) La marca cuyo registro se solicite, cuando se trate de una marca denominativa sin grafía, forma ni color especial.

f) Una reproducción de la marca en el número de ejemplares que determine el reglamento de esta ley, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él.

g) Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto del castellano.

h) Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca, agrupados por clases según la Clasificación internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase.

i) Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisos m), n) y p) del artículo 7 y los incisos f) y g) del artículo 8 de la presente ley, cuando sea pertinente.

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

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos con el auxilio de un abogado o por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra.

Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, presentará la declaración de prioridad y los documentos referidos en los párrafos tercero y cuarto del artículo 5 de la presente ley, con la solicitud de registro y dentro de los plazos fijados. La declaración de prioridad contendrá los siguientes datos:

- a) El nombre del país o la oficina regional donde se presentó la solicitud prioritaria.

- b) La fecha de presentación de la solicitud prioritaria.

- c) El número de la solicitud prioritaria, si se le ha asignado.

Artículo 10º- Admisión para el trámite de la solicitud presentada. El Registro de la Propiedad Industrial le asignará una fecha y hora de presentación a la solicitud de registro y la admitirá para el trámite si cumple los siguientes requisitos:

- a) Contiene indicaciones que permiten identificar al

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

solicitante.

b) Señala una dirección o designa a un representante en el país.

c) Muestra la marca cuyo registro se solicita o, si se trata de marcas denominativas con grafía, forma o color especial o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él, se adjuntará una reproducción de la marca.

d) Contiene los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca; además indica la clase.

e) Adjunta el comprobante de pago de la tasa básica.

Artículo 11º- Modificación y división de la solicitud. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.

El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, a fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. No se admitirá una división, si implica ampliar la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda.

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada.

Artículo 12°- Desistimiento de la solicitud. El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. El desistimiento de una solicitud no dará derecho al reembolso de las tasas que se hayan pagado.

Artículo 13°- Examen de forma. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.

Artículo 14°- Examen de fondo. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

En caso que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al solicitante,

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.

Artículo 15°- Publicaciones de la solicitud. Efectuados los exámenes conforme a los artículos 13 y 14 de la presente ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará anunciar la solicitud mediante la publicación, por tres veces y a costa del interesado, de un aviso en el diario oficial, dentro de un plazo de quince días desde su notificación.

El aviso que se publique contendrá:

- a) Nombre y domicilio del solicitante.
- b) Nombre del representante o del apoderado, cuando exista.
- c) Fecha de la presentación de la solicitud.
- d) Número de la solicitud.
- e) Marca tal como se haya solicitado.
- f) Lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicará la marca y clase correspondientes.

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

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 calendario 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

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

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

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

y el expediente se archivará sin más trámite.

Artículo 19°- Certificado de registro. El Registro de la Propiedad Industrial expedirá al titular un certificado de registro de la marca, el cual contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente y los fijados por las disposiciones reglamentarias.

Artículo 20°- Plazo y renovación del registro. El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión. La marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.

Artículo 21°- Procedimiento de renovación del registro. La renovación de registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial el pedido correspondiente, que contendrá:

a) Nombre y dirección del titular.

b) Número del registro que se renueva.

c) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando sea el caso, pero sólo será necesario acreditar el poder cuando el apoderado sea diferente del designado en el registro que se renueva o en la renovación precedente; de ser el mismo, deberá indicar el expediente, el nombre de la marca y el número de la presentación o el registro donde se encuentra el poder.

d) Una lista de los productos o servicios conforme a la

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados - Universidad de Costa Rica

reducción o limitación deseada, cuando se quiera reducir o limitar los productos o servicios comprendidos en el registro que se renueva. Los productos o servicios se agruparán por clases conforme a la Clasificación internacional de productos y servicios, señalando el número de cada clase.

e) El comprobante de pago de la tasa establecida.

El pedido de renovación solo podrá referirse a un registro y deberá presentarse 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; pero, en tal caso, deberá pagarse el recargo determinado, además de la tasa de renovación correspondiente. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena.

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

Cumplidos los requisitos previstos en los párrafos primero y segundo del presente artículo, el Registro de la Propiedad Industrial inscribirá la renovación sin más trámite. La renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación.

Artículo 22º- Modificación en la renovación. En una renovación no podrá introducirse ningún cambio en la marca ni ampliarse la lista de los productos o servicios cubiertos por el registro.

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

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

Artículo 23°- Corrección y limitación del registro. El titular de un registro podrá pedir, en cualquier momento, que el registro se modifique para corregir algún error. No se admitirá la corrección, si implica 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 aparezca inscrito algún derecho relativo a la marca en favor de terceros, la reducción o limitación únicamente se inscribirá previa presentación de una declaración escrita del tercero, con la firma certificada notarialmente, en virtud de la cual consciente en reducir o limitar la lista.

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

Artículo 24°- División del registro. El titular de un registro podrá solicitar, en cualquier momento, que el registro de la marca se divida a fin de separar, en dos o más registros, los productos o servicios de la lista del registro inicial. Cada registro fraccionario conservará la fecha del registro inicial.

El pedido de división devengará la tasa establecida.

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Derechos, obligaciones y limitaciones relativas al registro

Artículo 25°- Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los servicios para los cuales se registró la marca.

b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla aplicado o colocado sobre los productos o servicios 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 identificados con la marca.

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso.

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.

b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.

c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

Artículo 26º- Limitaciones al derecho sobre la marca. El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios en el comercio, lo siguiente:

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

a) Su nombre o dirección o los de sus establecimientos mercantiles.

b) Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre otras las referidas a la cantidad, la calidad, la utilización, el origen geográfico o el precio.

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

La limitación referida en el párrafo anterior operará siempre que el uso se haga de buena fe, no constituya un acto de competencia desleal ni sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

Artículo 27°- Agotamiento del derecho. El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de la marca, en productos legítimamente marcados que haya introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, dicho titular u otra persona que tenga el consentimiento del titular, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estén en contacto inmediato con ellos no hayan sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro y que no causen perjuicio al titular o derechohabiente.

Artículo 28°- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio

Artículo 29º- Adopción de una marca ajena como denominación social. Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.

Artículo 30º- Indicación de procedencia de productos. Todos los productos que se comercialicen en el país deberán indicar claramente el lugar de producción o fabricación del producto, el nombre del productor o fabricante, la relación entre dicho productor o fabricante y el titular de la marca usada sobre el producto, cuando no sean la misma persona, sin perjuicio de las normas aplicables sobre etiquetado e información al consumidor.

TRANSFERENCIA Y LICENCIA DE USO DE LA MARCA

Artículo 31º- Transferencia de la marca. El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido por acto inter vivos o mortis causa. La transferencia debe constar por escrito y deberá inscribirse para que surta efecto frente a terceros. La inscripción devengará la tasa establecida en la presente ley.

Toda solicitud de transferencia de marca deberá contener la información citada en los incisos a), b), c), d) y e) siguientes; asimismo, deberá acompañarse con los documentos mencionados en los

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

incisos f), g) y h).

a) Nombre de las partes y su dirección.

b) Indicación de la marca.

c) Indicación de la clasificación de la marca.

d) Indicación de los productos o servicios protegidos por la marca.

e) Valoración del traspaso.

f) Documento de traspaso firmado por ambas partes y, de ser el caso, el documento legalizado y autenticado por el cónsul de Costa Rica.

g) Poder de alguna de las partes y, de ser el caso, debidamente legalizado y autenticado por el cónsul de Costa Rica. Si el mandatario ya ha actuado a nombre de alguna de las partes, la indicación del nombre de la marca y el número de solicitud o registro donde se encuentra el poder.

h) Pago de la tasa correspondiente.

Artículo 32º- Cambio de nombre del titular. Las personas que hayan cambiado o modificado su nombre, razón social o denominación de acuerdo con la ley, solicitarán al Registro de la Propiedad

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Industrial anotar el cambio o la modificación en los asientos de los signos distintivos que se encuentren a nombre de ellas.

La solicitud de este cambio o modificación deberá incluir:

- a) El nombre y la dirección del solicitante.

- b) La indicación de los signos y el número de solicitud o registro.

- c) La especificación de si se trata de un cambio de nombre o una fusión de compañías, entre otros cambios.

- d) La indicación del nuevo nombre del solicitante.

- e) El poder de la compañía resultante del cambio, debidamente legalizado y autenticado.

- f) El documento donde consta el cambio, debidamente legalizado y autenticado.

- g) El comprobante de cancelación de la tasa correspondiente.

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio correspondiente a este cambio, otorgará al interesado un edicto que se publicará, a su costa y por una sola vez, en el diario oficial.

Efectuada dicha publicación, el Registro de la Propiedad

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Industrial otorgará el certificado correspondiente al cambio o modificación.

Artículo 33°- Transferencia libre de la marca. El derecho sobre una marca puede transferirse independientemente de la empresa o la parte de la empresa del titular del derecho, y con respecto a uno, alguno o todos los productos o servicios para los cuales está inscrita la marca. Cuando la transferencia se limite a un producto o servicio o a algunos de ellos el registro se dividirá y se abrirá uno nuevo a nombre del adquiriente.

Serán anulables la transferencia y la inscripción correspondiente, si el cambio en la titularidad del derecho es susceptible de causar riesgo de confusión.

Artículo 34°- Transferencia de marcas junto con la empresa. El titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con la transferencia de la empresa a la que pertenezca la marca o sin ella.

Las marcas constituidas por el nombre comercial de su titular solo podrán transferirse con la empresa o el establecimiento que identifique dicho nombre.

Artículo 35°- Licencia de uso de marca. El titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede conceder la licencia para usarla. Dicha licencia deberá inscribirse para que tenga efectos ante terceros. Si se inscribe, la inscripción devengará la tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley.

En la solicitud de licencia de uso de marca deberá informarse

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

sobre el tipo de licencia, la duración y el territorio que cubre, además de los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo 31 de la presente ley.

Conjuntamente con la solicitud de licencia de uso de marca, deberán presentarse los documentos de licencia firmados por ambas partes y, si es del caso, debidamente legalizados y autenticados por el cónsul de Costa Rica. Deberán presentarse, además, los documentos especificados en los incisos b), c), g) y h) del artículo 31, de la presente ley.

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

a) El licenciatarario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio nacional y respecto de todos los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca.

b) El licenciatarario no podrá ceder la licencia ni conceder sub-licencias.

c) Cuando la licencia se haya concedido como exclusiva, el licenciante no podrá conceder otras licencias respecto de la misma marca ni de los mismos productos o servicios; tampoco podrá usar, por sí mismo, la marca en el país en relación con esos productos o servicios.

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

TERMINACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA

Artículo 36°- Control de calidad. Siempre que se respeten los principios del debido proceso, a pedido de cualquier persona con interés legítimo y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro podrá cancelar la inscripción del contrato de licencia y prohibir que el licenciatarario use la marca cuando, por defecto de un control de calidad adecuado o por algún abuso de la licencia, ocurra o pueda ocurrir confusión, engaño o perjuicio grave para el público consumidor.

El reglamento de esta ley establecerá el procedimiento correspondiente, respetando el debido proceso.

Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

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

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados - Universidad de Costa Rica

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

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

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.

rtículo 38°- Cancelación por generalización de la marca. A pedido de cualquier persona con interés legítimo y garantizando el debido proceso, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca o limitar su alcance cuando el titular haya provocado o tolerado que se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales está registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando, en los medios comerciales y para el público, ha perdido su carácter distintivo como indicador del origen empresarial del producto o servicio al que se aplica. Para estos efectos, en relación con esa marca deberán concurrir los siguientes hechos:

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

a) La ausencia de otro nombre adecuado para designar, en el comercio, el producto o el servicio al cual se aplica la marca.

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

c) El desconocimiento de la marca por parte del público, como signo distintivo de un origen empresarial determinado.

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,

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

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.

Artículo 40°- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.

El uso de una marca por parte de un licenciatarario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

Artículo 41°- Disposiciones relativas al uso de la marca. No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados.

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

Artículo 42°- Prueba del uso de la marca. La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad.

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

MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Artículo 44°- Protección de las marcas notoriamente conocidas. Las disposiciones del título II serán aplicables, en lo procedente, a las marcas notoriamente conocidas, bajo reserva de las

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

disposiciones especiales contenidas en este título.

La presente ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.

Lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo no se aplicará cuando el solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida.

Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios.

Artículo 45°- Criterios para reconocer la notoriedad. Para

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.

c) La antigüedad de la marca y su uso constante.

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

MARCAS COLECTIVAS

Artículo 47°- Solicitud de registro de la marca colectiva. La solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar que su objeto es una marca colectiva e incluir tres ejemplares del reglamento para emplearla.

El reglamento de empleo de la marca colectiva debe precisar las características o cualidades que serán comunes de los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las que podrá emplearse la marca y las personas con derecho a utilizarla. También contendrá las disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme al reglamento de empleo y las sanciones en caso de incumplirse el

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

reglamento.

Artículo 48°- Examen de la solicitud de la marca colectiva. El examen de la solicitud de registro de una marca colectiva incluirá la verificación de los requisitos del artículo 47 de la presente ley.

Artículo 49°- Registro y publicación de la marca colectiva. Las marcas colectivas serán inscritas en el registro de marcas; en él se incluirá una copia del reglamento de empleo de la marca.

Artículo 50°- Cambios en el reglamento de empleo de la marca colectiva. Los cambios introducidos en el reglamento de empleo de la marca colectiva serán comunicados por su titular al Registro de la Propiedad Industrial. Se inscribirán en el registro mediante el pago de la tasa establecida en el artículo 94 de esta ley.

Artículo 51°- Licencia de la marca colectiva. Una marca colectiva no podrá ser objeto de licencia de uso en favor de personas distintas de las autorizadas para usar la marca de acuerdo con su reglamento de empleo.

Artículo 52°- Uso de marca colectiva. El titular de una marca colectiva podrá usar, por sí mismo, la marca siempre que también la utilicen las personas autorizadas de conformidad con el reglamento de empleo de la marca. El uso de una marca colectiva por parte de las personas autorizadas se considerará efectuado por el titular.

Artículo 53°- Nulidad del registro de la marca colectiva. A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro 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

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

artículos 7 u 8 de la presente ley.

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

c) Si, durante más de un año, la marca colectiva es usada solo por su titular y no por las personas autorizadas conforme al reglamento de empleo de la marca.

d) Si el titular de la marca colectiva la usa o permite usarla de manera que contravenga las disposiciones de su reglamento de empleo o de modo que resulte 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 emplea la marca.

El Registro actuará de oficio y declarará la nulidad, si la marca fue registrada en contravención de los artículos 7 o 47 de la presente ley. En todo caso, debe garantizarse la aplicación de los principios del debido proceso y de lo dispuesto en los incisos 1) al 3) del artículo 173 de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.

Marcas de certificación

Artículo 55°- Titularidad de la marca de certificación. Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución de derecho privado o público, o bien un organismo estatal o paraestatal, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de certificación de calidad.

Artículo 56°- Formalidades para el registro. La solicitud de registro de una marca de certificación debe acompañarse de un

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

reglamento de uso de la marca, el cual fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera como se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El reglamento será aprobado por la autoridad administrativa competente en función del producto o servicio de que se trate y se inscribirá junto con la marca.

Artículo 57°- Duración del registro. Cuando el titular del registro de la marca de certificación sea un organismo estatal o paraestatal, el registro tendrá duración indefinida y se extinguirá con la disolución o desaparición de su titular. En los demás casos, el registro de la marca durará diez años y podrá ser renovado.

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

Artículo 58°- Uso de la marca de certificación. El titular de una marca de certificación autorizará el uso de la marca a toda persona cuyo producto o servicio, según el caso, cumpla las condiciones determinadas en el reglamento de uso de la marca.

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

Artículo 59°- Gravamen y transferencia de la marca de certificación. Una marca de certificación no podrá ser objeto de carga o gravamen alguno; tampoco de embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial.

Una marca de certificación solo podrá ser transferida con la entidad titular del registro. En caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación podrá ser

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

transferida a otra entidad idónea, previa autorización de la autoridad gubernamental competente.

Artículo 60º- Reserva de la marca de certificación extinguida. Una marca de certificación cuyo registro sea anulado o deje de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser empleada ni registrada como signo distintivo durante un plazo de diez años contados desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso.

REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS⁴

Artículo 3º- Requisitos comunes de toda primera solicitud. Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos en la Ley y este Reglamento para cada caso en particular, la primera solicitud relativa al registro de una marca u otro signo distintivo se dirigirá al Registro y deberá contener los siguientes requisitos:

- a) Nombre y dirección exacta del solicitante
- b) Tratándose de personas jurídicas, el lugar de su constitución y su domicilio;
- c) Nombre del representante legal , su domicilio, dirección y calidad en que comparece
- d) Dirección exacta , apartado postal, fax para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por medio electrónica.
- e) Lugar y fecha de la solicitud cuando se reclamen prioridades.

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

f) Firma del solicitante y o del abogado que lo auxilia, cuando fuere el caso

Artículo 4º–Representación. Cuando quien comparezca en representación de otra persona, sea como mandatario o representante legal de una persona jurídica, hubiese ya acreditado su personería con anterioridad, además de indicar la información a que se refiere el párrafo segundo del artículo 9 de la Ley podrá adjuntar a su solicitud fotocopia del poder o nombramiento correspondiente del que hace mención.

Artículo 5º–Requisitos de las gestiones a las solicitudes en trámite. Se deberá indicar en los escritos que se presenten a las gestiones en trámite:

- a) El número de expediente a que se refiere la gestión;
- b) El nombre del solicitante o de quien lo representa;
- c) El signo distintivo al que se refiere.
- d) Los requisitos contemplados en el artículo 3.

Artículo 6º–Reposición de documentos. El registro podrá proporcionar copia de todos los documentos emitidos que conformen un expediente

Artículo 8º–Notificaciones. El Registro notificará sin necesidad de gestión de parte todas aquellas resoluciones en las que ordene la realización de un acto, en las que requiera la entrega de un documento y las resoluciones definitivas que se emitan en cualesquiera de las formas siguientes:

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

- a) En la sede del Registro expresamente en forma personal;
- b) En la dirección señalada por el solicitante por correo certificado o
- c) Fax o cualquier medio electrónico.

Los plazos establecidos en la Ley o este Reglamento se computarán a partir del día siguiente en que se practique la notificación correspondiente, sea personal , por fax o cualquier otro medio electrónico. El plazo por correo certificado se computará después de los cinco días hábiles siguientes de puesta en el correo, la resolución correspondiente.

Artículo 10.–Prioridad. La copia certificada de la solicitud prioritaria que se considera como primera, tal y como lo refiere el último párrafo del artículo 5 de la Ley, debe acreditar que la misma constituye un depósito nacional regular de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Convenio de París.

Cuando el último día del plazo establecido en la Ley para invocar un derecho de prioridad de una solicitud fuere inhábil, el vencimiento de dicho plazo se correrá para el día hábil inmediato siguiente.

Artículo 11.–Prioridad múltiple. Cuando en la solicitud se invoquen prioridades múltiples o parciales se indicarán los datos relativos a todas ellas y se presentarán los documentos correspondientes tal y como lo indica el Convenio de París.

Para tales efectos, se entenderá por:

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

a) prioridad múltiple la que se invoca cuando la lista de productos o servicios de la solicitud presentada combina las listas de productos o servicios de dos o más solicitudes prioritarias;

b) prioridad parcial la que se invoque cuando la lista de productos o servicios de la solicitud presentada incluye solo parcialmente los productos o servicios comprendidos en la lista de la solicitud prioritaria.

Cuando se invoque en la solicitud de registro una prioridad temporaria para hacer valer la protección conforme al artículo 11. 4) del Convenio de París, se acompañará la constancia emitida por la organizadora de la exposición internacional, con la traducción simple que fuese necesaria, en la cual se certifique la exhibición de los productos o servicios con la marca y se indique la fecha en que ellos fueron exhibidos por primera vez en la exposición.

Artículo 14.—Abandono. Cuando se tenga una solicitud por abandonada de acuerdo a lo prescrito en el artículo 85 de la Ley, el Registrador lo hará constar en los antecedentes que obran en las bases de datos y ordenará su archivo, firmando la resolución dictada en el respectivo expediente.

Artículo 15.—Desistimiento. El interesado podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite, para lo cual deberá presentar su petición de conformidad con el artículo 5 de este reglamento. Estando la petición ajustada a lo prescrito en la Ley y este Reglamento, el Registro ordenará el archivo del expediente, previa notificación de las demás partes en el procedimiento, si fuere el caso.

Artículo 16.—Requisitos de la solicitud. Además de cumplir los requisitos indicados en el artículo 9 de la Ley y los previstos en el artículo 3 de este Reglamento, la solicitud de registro de una

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

marca u otro signo distintivo deberá:

a) Indicar si la marca cuya inscripción solicita es de fábrica, de comercio o de servicios;

b) Consignar la dirección exacta del establecimiento fabril, comercial o de servicios e indicar el país de origen del distintivo solicitado;

c) Adherido a la solicitud de la marca o distintivo solicitado, cuando sea denominativa con grafía, forma o color especiales, o figurativa, mixta o tridimensional, las cuales deben ser claras y suficientemente legibles; que podrán tener hasta un mínimo de 8 centímetros por 8 centímetros y máximo de 10 centímetros por 10 centímetros.

d) Presentarse con la firma del solicitante debidamente autenticada por abogado en su caso.

e) Adjuntar los documentos que de conformidad con la Ley o este Reglamento sean necesarios para la inscripción del distintivo solicitado, salvo que en dichas disposiciones se permita su presentación posterior.

Tratándose de una marca tridimensional, las reproducciones deberán representar el signo en forma gráfica o fotográfica bidimensional. Las reproducciones podrán consistir en una vista única o varias vistas diferentes.

Artículo 17.–Listado de productos o servicios. La lista de productos o servicios para los cuales se solicita la inscripción de la marca se hará preferentemente utilizando los nombres o

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados - Universidad de Costa Rica

denominaciones que aparecen en la lista alfabética de la Clasificación de Productos y Servicios, salvo que ésta no contemplare la denominación común o usual del producto o servicio tal y como es utilizada en el lenguaje corriente o en los usos comerciales del país. Para el efecto, el Registro mantendrá a disposición de los usuarios ejemplares o copias de la Clasificación vigente, para que pueda ser consultada sin costo alguno.

Cuando uno o más de los productos o servicios incluidos en la enumeración de la solicitud se hubieren designado en términos imprecisos, fueren incomprensibles o no coincidieren con la clase para la cual la solicitud se hubiere presentado, el Registro lo notificará al solicitante para que corrija la enumeración, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley.

Artículo 18.—Formas de presentación de un registro. Por el solo hecho de la presentación de la solicitud de registro de marca o signo distintivo, se entenderá que el solicitante pretende la inscripción y protección del mismo, tal y como aparece en la solicitud o, en su caso, en las reproducciones que deben acompañarse a la misma.

Si el solicitante no desee hacer reservas sobre representación gráfica o color específicos, la marca se presentará en escritura normal mediante letras, cifras y/o signos de puntuación mecanográficos en mayúsculas y/o minúsculas.

Artículo 19.—División de la solicitud. A efectos de formar el expediente correspondiente a solicitudes fraccionarias en materia de marcas, el solicitante deberá presentar las listas de productos o servicios agrupados según corresponda para cada una.

Si antes de presentarse el pedido de división o fraccionamiento, se hubiere notificado algún requerimiento de forma, no se atenderá

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

la división mientras no se hubiese subsanado el error u omisión. En igual forma se procederá cuando se hubiesen notificado objeciones que a juicio del Registro impiden acceder a la solicitud.

La publicación del aviso de la solicitud efectuada antes de la división surtirá efectos para cada solicitud fraccionaria.

Artículo 20.—Examen de la solicitud. Si como consecuencia del examen a que se refiere el artículo 14 de la Ley, el Registro advirtiese que el signo solicitado se encuentra comprendido en alguno de los casos de prohibición, además de indicarlos en la resolución deberá brindar los motivos que a juicio de la institución sustentan la o las objeciones.

Si las objeciones encontradas fueren procedentes únicamente para parte de los productos o servicios para los cuales se solicite la marca, las mismas se harán sólo con relación a esos productos o servicios.

Si el signo solicitado contuviere un elemento carente de carácter distintivo cuya inclusión pudiera crear dudas en cuanto al alcance de la protección de la marca, el Registro también podrá indicarlo en su resolución para que el interesado pueda, mediante la modificación de su solicitud, declarar que no se reserva derecho exclusivo alguno sobre ese elemento.

Artículo 21.—Publicación. Además de la información a que se refiere el artículo 15 de la Ley, el aviso que debe publicarse respecto a la solicitud de inscripción de una marca deberá contener lo siguiente:

a) La marca tal y como se hubiere solicitado, incluyendo sus

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

elementos denominativos, figurativos y la indicación que la marca ha sido solicitada en color, si fuere el caso.

b) Cuando proceda, la mención de que la solicitud se refiere a una marca colectiva o de certificación.

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

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

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 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

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

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 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

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

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 25.-Inscripción. La inscripción de una marca podrá realizarse mediante cualquier procedimiento idóneo, sea, mecánico, electrónico o informático adecuado y deberá contener:

a) Nombre, domicilio y nacionalidad del titular y, si fuere persona jurídica, el país de su constitución.

b) Nombre del representante legal, cuando sea el caso;

c) La marca si se trata de un signo puramente denominativo y, si se tratase de un signo denominativo con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales, con o sin color, se incluirá una reproducción de la misma.

d) La lista de los productos o servicios que distingue el signo, con indicación del número o números de la clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

e) Si se hubiere invocado prioridad, el país u oficina regional en donde se presentó la solicitud prioritaria, su fecha de presentación y el número que le hubiese sido asignado.

f) Las fechas de inicio y vencimiento del plazo de vigencia; y

g) El número de registro, fecha y firma del Director del Registro o del funcionario autorizado para el efecto, en la orden de inscripción que consta en el expediente.

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Artículo 26.—Certificado de registro. El certificado de registro del signo que debe expedirse al titular contendrá la información a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 27.—Uso de marca registrada. Las marcas registradas deberán llevar al aplicarse a los productos, mercancías o servicios que distingan, la leyenda: "Marca Registrada" o el signo equivalente "R". Si los productos, mercancías o servicios no se prestaren a ello, las menciones a que se refiere este artículo deberán aparecer en las envolturas, cajas, envases, empaques o recipientes en que se contengan al expendirse al público. La omisión de las anteriores leyendas no afectará la validez de los signos distintivos.

Artículo 28.—Renovación. Cumplidos los requisitos previstos en los artículos 21 y 22 de la Ley, el Registro procederá sin más trámite a asentar la misma en la base de datos donde consta sus antecedentes registrales y mediante razón efectuada en el expediente. El Registro expedirá al titular una certificación, donde conste la vigencia de su derecho

Artículo 29.—De la transferencia de los signos. Solicitada la transferencia de titularidad de un signo registrado, o del derecho derivado de una solicitud en trámite, el Registro procederá a examinar si la misma se ajusta a lo previsto en los artículos 31, 32, 33 y 34 de la Ley y 3 de este Reglamento, así como si se adjunta la documentación correspondiente y, si fuere procedente, se ordenará y se asentará la información a sus antecedentes registrales en la base de datos y en el respectivo documento, emitiéndose la certificación correspondiente.

Artículo 30.—Inscripción de licencias. Para efectos de la inscripción de una licencia de uso de marca, los documentos que

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

deben presentarse con la solicitud pueden consistir en el propio contrato, en la sección o parte del mismo que se refiere a la licencia, o bien, en un resumen que contenga como mínimo la siguiente información:

- a) Los nombres del titular y del licenciatarario;
- b) La marca o marcas objeto de la licencia con indicación de sus números de registro y de los productos o servicios que comprende;
- c) El plazo de la licencia, si lo hubieren pactado;
- d) Si la licencia es exclusiva o no y las condiciones, pactos o restricciones convenidas respecto al uso limitado o ilimitado de un registro; y su estimación (artículo 1056 del Código Fiscal).
- e) Un resumen de las estipulaciones relativas al control de calidad, si se hubieren pactado.

Artículo 31.—Sector pertinente. De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 45 de la Ley, se considerarán como sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes:

- a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca.
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o
- c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

Artículo 32.-Régimen Aplicable. Además de las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de marcas colectivas y de marcas certificación las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.

Artículo 33.-Titular de una marca colectiva. Podrán solicitar la inscripción de una marca colectiva cualquier asociación de fabricantes, productores, artesanos, agricultores, industriales, prestadores de servicios o comerciantes que, de conformidad con la legislación que les sea aplicable, tengan personalidad jurídica.

Artículo 34.-Reglamento de uso de marca colectiva. Además de la información a que se refiere el artículo 47 de la Ley, el reglamento de uso de una marca colectiva deberá contener:

- a) La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y dirección de su sede principal;
- b) El objeto de la asociación;
- c) El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para representar a la entidad;
- d) Los requisitos de afiliación;
- e) Los requisitos que deben cumplir las personas afiliadas para obtener la autorización de utilización de la marca;
- f) Las características o cualidades comunes que deben presentar los productos o servicios referidas al origen geográfico, al modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otro aspecto;
- g) Las reglas y demás condiciones o modalidades a que debe sujetarse el uso de la marca colectiva por las personas

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

autorizadas;

h) Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la marca colectiva conforme a las reglas y condiciones a que se refiere la literal anterior;

i) Las infracciones y correspondientes sanciones por el uso de la marca en forma distinta de lo regulado en el reglamento, incluyendo la suspensión o cancelación temporal o definitiva de la autorización de uso.

j) Los procedimientos para la aplicación de las sanciones; y

k) Los medios de impugnación de las decisiones relativas a la concesión de autorizaciones o a su suspensión o cancelación.

Artículo 35.—Reglamento de uso de marca de certificación. Además de la información a que se refiere el artículo 56 de la Ley, y sin perjuicio de otros requisitos que requiera la autoridad administrativa competente para la aprobación de los reglamentos de uso de marcas de certificación, éstos deberán contener, como mínimo:

a) La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y dirección exacta de su sede principal.

b) El objeto de la entidad.

c) El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para representar a la entidad.

d) Los requisitos que deben cumplir las empresas para solicitar la autorización de uso de la marca de certificación, incluidas las características o cualidades que deban concurrir en los productos o servicios para los cuales se autorice el uso de la marca.

e) Las reglas y demás condiciones o modalidades a que debe sujetarse el uso de la marca de certificación por las personas

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados - Universidad de Costa Rica

autorizadas.

f) Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la marca de certificación conforme a las reglas y condiciones a que se refiere la literal anterior, antes y después de otorgada la autorización de uso de la marca.

g) Las causales que darán lugar a la terminación de la autorización para el uso de la marca.

Artículo 36.—Ejemplares de los reglamentos. Con la solicitud de registro de una marca colectivas o de certificación deberá presentarse tres ejemplares de los reglamentos de uso, uno en soporte papel y los restantes dos en versión electrónica en un soporte magnético, debidamente identificados y en lenguaje o programa de ordenador compatible con el utilizado en el sistema del Registro.

Artículo 37.—Examen de la solicitud. Cuando se trate de solicitudes de registro de una marca colectiva, en la que el signo haga referencia al origen geográfico, modo de fabricación, materiales empleados o a cualquier otra característica común, no podrá objetarse el registro por el hecho que el signo se estime descriptivo, siempre que no sea engañoso.

Cuando la marca colectiva haga referencia a una indicación geográfica el registro será denegado si ésta se ha convertido en un nombre genérico de los productos o servicios que la marca pretende identificar. Asimismo, la inscripción será denegada si las características del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico.

Si en el Reglamento de Uso de una marca colectiva se describen las características comunes que deben compartir los usuarios autorizados, el Registro verificará que las condiciones de afiliación a la entidad titular permitan la admisión de toda persona capaz de cumplir con esos requisitos.

Artículo 38.—Actualización de información. El titular de una marca de certificación comunicará al Registro todo cambio introducido y autorizado en el reglamento de empleo de la marca, así como aquellos cambios relativos a las normas o estándares de calidad que aplica como parámetro para la evaluación de las características que se garanticen en los productos o servicios a los cuales pueda incorporarse la marca.

Artículo 38.—Actualización de información. El titular de una marca de certificación comunicará al Registro todo cambio introducido y autorizado en el reglamento de empleo de la marca, así como aquellos cambios relativos a las normas o estándares de calidad que aplica como parámetro para la evaluación de las características que se garanticen en los productos o servicios a los cuales pueda incorporarse la marca.

3 JURISPRUDENCIA

CARACTERÍSTICAS, ALCANCES, REGULACIÓN NORMATIVA, Y SIMILITUD DE MARCA CON OTRA YA INSCRITA CAUSA CONFUSIÓN.

[TRIBUNAL PRIMERO CIVIL]⁵.

"II.- La sociedad actora sostiene que es la dueña única y exclusiva del distintivo comercial "CONEJO", el cual se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial según acta

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

número 72721, folio 198, tomo 175 desde el 9 de agosto de 1990, clase 0. Además, como parte integrante del derecho inscrito del nombre comercial, existe un diseño o logotipo que muestra la figura carituesa de un conejo. La empresa, agrega la demandante, se dedica a la venta de todo tipo de repuestos, refacciones y accesorios en general para vehículos automotores. Por muchos años realiza esa actividad y su nombre comercial es muy reconocido dada la trayectoria y esfuerzo empresarial. Añade, además, que funciona en 4 locales debidamente identificados en Avenida San Martín en San José centro entre calles 8 y 10, en Guadalupe de Goicoechea frente al antiguo Cine Reina, otro en San José en Paseo de los Estudiantes 50 metros al Sur del Más X Menos y el último en San Sebastián 200 metros al Norte de la rotonda. Ningún otro establecimiento mercantil, continúa diciendo la actora, se encuentra autorizado ni cuenta con licencia otorgada para utilizar el nombre comercial "CONEJO". Por esa razón, demanda por competencia desleal a Roma Conejo Sociedad Anónima, quien vende repuestos en un local ubicado en San José, de la Mac Donald`s Y Griega 50 metros al Norte. Aporta un juego de fotografías donde sobresale la palabra "Conejo" y utilizan también una figura del animal. La accionada contesta en forma negativa. Sostiene que su razón social se encuentra inscrita y se compone de las dos primera letras de los nombres de los socios (hermanos) y del apellido común que es "Conejo". En esos términos, dice que no ha existido mala fe en el empleo de la propaganda y el dibujo del conejo como animalito es muy diferente. Opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación en sus dos modalidades, falta de interés actual y la mal denominada "genérica sine actione agit". En el fallo de primera instancia, el Juzgado a-quo rechaza tanto el incidente de documentos extemporáneos como las defensas perentorias opuestas. Declara con lugar, en forma parcial, la demanda con costas a cargo de la demandada. De ese pronunciamiento recurren ambas partes y, por tratarse de un fallo estimatorio, salvo en cuanto rechaza la partida por daño a la imagen, lo correcto es abordar en primer lugar los motivos de inconformidad

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

de la parte demandada. Para ese efecto, es preciso explicar la naturaleza jurídica de la competencia desleal en el marco de la propiedad intelectual. III.- La propiedad intelectual es producto de la labor de la mente del hombre, fomenta y tutela esa creatividad humana. Por su gran valor universal, es la disciplina jurídica de mayor sistematización mundial. Son bienes inmateriales de carácter intelectual y con un gran contenido creativo, relacionado con la competencia económica. Se trata de una rama que otorga a sus titulares derechos subjetivos de protección y se traduce en un activo valioso, quizás el mayor de todos, dentro de una empresa. Su importancia es más que evidente. Toda persona esta involucrada en la propiedad intelectual, desde que utiliza el reloj despertador en las mañanas. Así sucede con todas las actividades diarias. Por esa razón, desde vieja fecha ha existido la preocupación de regular todo lo relativo a la propiedad intelectual. En 1883 surge el Convenio de París para proteger la propiedad industrial. En 1886 el Convenio de Berna para proteger las obras literarias y artísticas. En 1893 se crea el Birpí para unir ambas protecciones. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) es producto del Convenio de Estocolmo en 1967 y sustituye a la Birpí. Recientemente en 1994 se suscriben los Acuerdos ADPIC relacionados con el comercio, entre muchos otros. El derecho a una competencia leal es un fenómeno paralelo, natural en esta materia. La competencia desleal, en consecuencia, no otorga derechos subjetivos como la propiedad intelectual. Por el contrario, pretende regular conductas y, por lo general, su ubicación normativa es independiente. En definitiva, la competencia desleal son conductas contrarias a las prácticas leales en el comercio y muchas de ellas atentan contra la propiedad intelectual, como sucede con el derecho marcario. No obstante, también hay conductas ajenas a ese campo y a manera de ejemplo se puede citar la publicidad. En Costa Rica, la competencia desleal se encuentra regulada en una ley específica denominada: "Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor". De su artículo 17 podemos extraer una definición

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

legal: "...se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptado en el sistema de comercio, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados...También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores". El objetivo, se desprende de la norma jurídica, es proteger o garantizar la transparencia del mercado en beneficio tanto del consumidor como de los agentes económicos. IV.- La sociedad demandada no expresa agravios ante el Tribunal. Al apelar reitera el origen familiar de su razón social, sin que hubiese intención de confundir al público consumidor porque su clientela acude al negocio por los socios y no por el nombre. Añade, el logo es totalmente diferente al utilizado por la actora y no se presta a confusión del público. Por último, de una manera muy genérica, se muestra inconforme con el peritazgo y la cuantificación de los daños y perjuicios. No lleva razón. El primer acto prohibido en el artículo 17 de la citada ley se refiere al riesgo de confusión. En concreto dice: "a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores". En ese sentido, la conducta desleal no se justifica por la falta de intención de confundir al público, basta con que ese efecto se haya producido. La prueba fotográfica y la simple comparación de la razón social de la demandada, acreditan sin lugar a duda ese riesgo de confusión. El consumidor medio de nuestro país, especialmente el relacionado con la compra y venta de repuestos de automóviles, identifica con cierta claridad al local de la actora; esto es, "repuestos conejo". La simple palabra "CONEJO", en esta actividad comercial, esta íntimamente relacionada con el establecimiento comercial de la demandante. El Tribunal no discute la formación de la razón social de la demandada con fundamento en los nombres y apellidos de los socios, pero en aras de la transparencia del mercado prevalece la idea de evitar confusión. En otras palabras,

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

si bien existe la libertad comercial, quien se introduce en el mercado debe respetar las reglas existentes y no tratar de beneficiarse de la reputación ajena. Además de incluir la palabra "CONEJO" en la denominación social en una empresa igualmente dedicada a la venta de repuestos de automotores, la accionada utiliza la figura ilustrativa del animal. Ese proceder es contrario a la lealtad comercial, aun cuando el diseño sea un tanto distinto. El público no comprende la diferencia entre un conejo montado en un carrito o de pie sosteniendo una llave, pues la forma de la figura no es tan importante como lo que le proyecta al consumidor al ver de manera general e imprecisa el animalito. La figura esta relacionada con la actividad de la actora y, el consumidor medio, no se detiene a observar con detenimiento el diseño. La amenaza o riesgo de confusión es clara y ello permite confirmar lo resuelto, incluyendo las sumas impuestas por el a quo. La accionada protesta esos montos sin concretizar las razones de inconformidad, sin que existan elementos para modificar esa fijación."

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.]⁶

"I.- Consta en autos que la solicitante HEALTHCO Limited pretende el registro de la marca de fábrica "CALCIBOMIN" para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos en clase 5 internacional. II.- A la pretensión dicha se opusieron las empresas: UNIPHARM (COSTA RICA) S.A. de esta plaza, con base en la inscripción previa de su marca "CALCICORBIN" en la misma clase 5, que distingue productos farmacéuticos para la salud humana, veterinarios, medicamentos dentales. Por su parte la empresa SANOFI-SYNTHELABO INC, de Estados Unidos, por encontrarse presentada la marca "CALTONIN" (la cual tiene oposición por parte

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

de MEGAT HOLDING CORP ., quien tiene inscrita CALTANID) en la misma clase. III.- Vistos los agravios y analizados en forma conjunta, tal y como lo recomienda la moderna doctrina marcaría, encontramos que ciertamente entre la marca de fábrica propuesta: "CALCICORBIN" y "CALCIBOMIN", si se advierte la alegada similitud, pero no así respecto de la marca "CALTONIN" la cual no la posee registrada, solamente presentada, de donde en todo caso, no existe un derecho consolidado para que tenga siquiera cabida la oposición de ésta. IV.- "CALCICORBIN" y "CALCIBOMIN", si resultan semejantes desde la perspectiva fonética y gráfica. Concretamente se ofrece una palmaria infracción de lo preceptuado por el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas vigente. Se ha reiterado en no pocas oportunidades, que hoy día, el derecho de marcas de ha convertido de interés público ya que sobre el interés privado prevalece el del consumidor, quien merece ser protegido para no ser víctima de engaño o confusión. Aunado a lo anterior, se debe proteger el fruto o resultado del trabajo y la inversión de tiempo y dinero que lógicamente debe corresponder a la empresa o empresario que lo ha obtenido con respaldo registral. De igual forma se ha reiterado en no pocas oportunidades que entratándose de productos de la clase cinco, el criterio debe ser más restrictivo al encontrarse de por medio la salud pública, donde las consecuencias de una eventual confusión pueden llegar a ser de características catastróficas. Cabe igualmente transcribir para el caso bajo estudio lo expresado por el Tratadista argentino Breuer Moreno (2º edición, pág. 257-258) que dice: " No es necesario que exista una identidad absoluta entre las marcas cuestionadas; basta que, por impresión visual, auditiva, fonética o de cualquier otra naturaleza, en alguna circunstancia, la confusión sea posible." V.- Si dos marcas se recuerdan en forma análoga, no hay duda de su posible confusión. En consecuencia, sin mayores consideraciones se impone el rechazo del recurso conocido en grado. "

**INSCRIPCIÓN PESE A SIMILITUD GRÁFICA CON OTRA YA INSCRITA AL
PREVALECER EN LA MARCA MIXTA EL ELEMENTO DENOMINATIVO**

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.]⁷

"II.- Aunque hay colores comunes y ciertas formas en el diseño que puedan parecerse, la propuesto es una figura esférica (folio 102) y la inscrita elíptica dentro de un rectángulo (folio 105) y además como lo ha indicado reiteradamente este Tribunal siguiendo la doctrina de Carlos Fernández Novoa, "... hay que tener presente que en la marca mixta el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico... porque fonéticamente carece de expresión el gráfico y el público en general demanda los productos en el comercio señalándose por su denominación y no gráficamente." Por lo que no encuentra este Tribunal que los diseños puedan causar confusión ni que se infrinjan las normas que rigen la materia, por lo procede revocar la resolución apelada para en su lugar permitir el registro solicitado."

COINCIDENCIA PARCIAL NO IMPLICA SIMILITUD

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.]⁸

" III.- Aclarado lo anterior sobre la normativa aplicable al caso bajo examen, tenemos que a folios 4 al 6, se evidencia un número importante de antecedentes de registros de la marca "FRESCURAS C. 32"; "NATURA'S FRESCA C. 32; FRESCURAS NATURAS (NATURA'S) C. 32; todas propiedad de la aquí gestionante, lo cual estima el Tribunal que se constituye en reflejo de una coexistencia pacífica y sin confusiones entre la marca propuesta y la de la empresa opositora. Así las cosas, al igual que el a quo, no se observa la alegada similitud gráfica o fonética que acusa la opositora, pues además

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

de la coexistencia registral indicada supra, en la especie se ofrecen los suficientes elementos diferenciadores y si bien, ciertamente la prohibición se orienta a evitar una posible confusión de marcas idénticas o con una semejanza de tal grado que sea evidente la confusión ante el consumidor, se incluye un extracto de la obra "Fundamentos de Derecho de Marcas, del tratadista Carlos Fernández Novoa, quien expresa: «La coincidencia parcial en varias denominaciones de algún o algunas sílabas idénticas no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial .» (Editorial Montecorvo, Madrid, pág. 198). "NATURAS (NATURA'S) FRESCURAS" (solicitada) "FRESCA" (inscrita) De lo transcrito, se insiste, se ofrecen suficientes elementos diferenciadores que impiden eventuales confusiones. En todo caso, Jorge Otamendi en su Derecho de Marcas, 2º edición, Editorial Abeledo – Perrot, 1995, pág.16 expresa en lo de interés y para mayor abundamiento: "4.7.1.d) Análisis del conjunto. Impresión que deja: En principio la parte preponderante es el conjunto el que debe ser objeto de análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria. Por ello debe tenerse muy en cuenta "La primera impresión que deja la aprehensión fresca y espontánea de los vocablos y corresponden preguntarse si la impresión producida por la segunda recuerda la impresión dejada por la primera". En definitiva así actuará el público consumidor que ha de dejarse llevar por el recuerdo que tenga, por esa impresión que tuvo de la marca que antes vió." (El destacado en negrita no es del texto original). "

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

CASO EN QUE PROCEDE EL RECHAZO DE PLANO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.]⁹

" Que como reiteradamente lo ha resuelto este Tribunal, el rechazo de plano de una solicitud de inscripción procede sólo cuando de un examen preliminar resulta de modo inequívoco que su registro se encuentra prohibido, en caso contrario lo conveniente y aconsejable es darle a la solicitud el trámite que corresponda. Lo anterior sin perjuicio que el Registro examine si la solicitud cumple con todos los requisitos formales de admisibilidad."

EFFECTOS DE EXCLUSIVIDAD Y EXCLUSIÓN EN SU USO A TERCEROS SURGEN CON LA INSCRIPCIÓN Y NO ANTES

[TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL.]¹⁰

" IV.- El apoderado especial judicial de la empresa actora, aquí apelante, señala que está conforme con los hechos que se tienen por acreditados. Afirma que se tuvo por demostrado que su mandante es la dueña de la marca Fieros y critica que a su representada no se le proteja su marca desde el momento en que presentó al Registro de Marcas la solicitud de su inscripción. Reprocha que "Todo el análisis que realiza el a-quo se basa en el artículo 17 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que dice: "La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación del Registro, extendida por la autoridad competente" ; con lo que objeta la tesis sustentada de que para que exista el derecho para el resarcimiento de daños y perjuicios en cuanto a la competencia desleal deba tratarse de una marca que se encuentre inscrita al momento de darse los actos o hechos calificativos de competencia desleal, y que también esa

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

inscripción esté a nombre del perjudicado, exigiéndose tener la condición de propietario. En ese orden de ideas, objeta que se tuviera por no demostrado que para el mes de agosto de mil novecientos noventa y seis, la demandada iniciara a escala nacional la promoción y venta de una prenda para hombre marca Fiero. Señala que eso resulta incongruente con lo tenido por demostrado, porque los hechos que perjudican a su representada no inician en esa fecha sino en la última semana de mayo y las dos primeras de junio de mil novecientos noventa y cinco, en donde se inicia el perjuicio y daños de su marca Fieros, haciendo en este momento una clara competencia desleal en contra de su representada; cuando ya se encontraba presentada para su inscripción y a nombre de la actora la misma marca, situación que la demandada de manera irresponsable no constató, cuando los documentos constaban en el Registro de marcas comerciales e industriales. En cuanto a la condena en costas impuesta a su representada aduce que es contra principios de equidad y justicia, pues ha litigado de buena fe al hacer valer un derecho de reivindicación de la marca. V.- Tal y como se señala en la sentencia de instancia, se tiene por demostrado que la empresa actora es propietaria de la marca de fábrica y comercio FIEROS la cual se encuentra debidamente inscrita y registrada bajo el número de registro 92312 visible a folio 78 del tomo 299 de ese Registro, a partir del treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco. Esa marca es de clase 25 e internacional y protege ropa en general. También se acreditó que antes de esa inscripción, en la última semana de mayo y las dos primeras de junio de mil novecientos noventa y cinco, la empresa demandada contrató con Publicidad Garnier la propaganda de una marca similar. De ahí que la afirmación contenida en la demanda de que fue en el mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, que la demandada inició una serie de propaganda y venta a escala nacional de una prenda de vestir para hombre donde se usaba la marca fiero, inundando dicho producto el mercado nacional, no son ciertas, y por el contrario fueron desvirtuadas con la prueba presentada por la parte

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

accionada, siendo importante a esos efectos, lo declarado por el señor José Humberto Zúñiga Jiménez, que en su declaración, realizada el veintidós de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, indicó: "Yo era Gerente de Ventas de la sociedad demandada, de ello hace como cuatro años aproximadamente. En ese tiempo realizamos los trámites de la marca Fiero. Al momento no aparecía en el Registro ninguna marca con ese nombre y al no aparecer esa marca con ese nombre, se procedió a hacer inversiones publicitarias, ello por radio y televisión y desarrollo de producto calzoncillos de hombres (tangas). Se contrató a la compañía de publicidad Alberto H. Garnier, para el desarrollo publicitario de la marca. Cuando el producto salió al mercado con el apoyo publicitario, como a los dos meses después los señores de Indavi, les pusieron en conocimiento que el Registro Público les acababa de otorgarles la marca a ellos. Al tener conocimiento de ello, tratamos de comprarles la marca, ello por los millones de colones que habíamos invertido en esa marca. Existió una reunión al respecto y no se llegó a ningún acuerdo y ante ello, procedimos a sacar la marca del mercado, ello es, recoger del producto del mercado y guardar el empaque (cajas) del producto que ya se habían hecho y los calzoncillos ya elaborados, se les recortó la etiqueta donde aparecía esa marca...." (folio 493). Sea que el hecho se sitúa perfectamente en el año mil novecientos noventa y cinco, y no en el noventa y seis, como con malicia lo señaló la parte actora en su demanda, posiblemente con la finalidad de sostener la tesis de que la conducta desleal que endilgó a la contraria, fue cuando ya estaba inscrita la marca, y no antes. VI.- Por lo demás, con los hechos que el a quo tuvo por probados, que se han avalado en esta instancia, y que el apelante acepta, no es dable discutir ahora que en efecto la propaganda y venta de productos con la marca Fiero hecha por la demandada, fue antes de la inscripción de la marca Fieros a favor de la actora. De ahí que ese marco fáctico es el que permite determinar que no le asiste derecho a la actora, dado que es con la inscripción de la marca que surten los efectos de exclusividad y exclusión en su uso a

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

terceros, y no antes. Es claro que la publicidad y venta de productos distinguidos con la marca FIERO, se dio sólo en la última semana de mayo y en las dos primeras de junio de mil novecientos noventa y cinco, y cesó cuando el demandante se comunicó con el representante de la demandada, poniéndole en conocimiento que el Registro les había otorgado la marca a ellos. Como bien se explica en la resolución que se conoce en grado, en el derogado Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, así como en la también derogada Ley de Marcas número 559 y sus reformas, aplicables al caso, nuestro país adoptó el sistema atributivo para la adquisición del derecho exclusivo sobre la marca. Este sistema es el que " atribuye " el derecho a quien obtiene el registro de la marca, o sea, que no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro. Bajo esa inteligencia, debemos entender que para que la empresa actora pudiese con seguridad y dentro de un marco legal, promocionar, explotar y vender los productos Fieros, era necesaria la inscripción de dicha marca a su nombre, dado que es a partir de ese momento que la marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso y esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo."

CANCELACIÓN DE ASIENTO REGISTRAL DE MARCA POR COMPETENCIA DESLEAL

[TRIBUNAL PRIMERO CIVIL]¹¹

"I. El artículo 17 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en el párrafo final establece que deben tramitarse como sumarios los procesos para discutir lo relacionado con la competencia desleal. Igual disposición contiene el párrafo segundo del artículo 38 de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual. En el Voto N°

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

3612-98 de las dieciséis horas con tres minutos del cuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, la Sala Constitucional al conocer una acción de inconstitucionalidad contra el mencionado artículo 17 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor estableció que " en la creación de la Ley de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, el legislador contempló la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para combatir y sancionar los actos de competencia desleal entre competidores, que atenten contra la corrección y buenos usos mercantiles, cuando causen un daño efectivo o amenaza de daño... El proceso sumario -que integra el debido proceso constitucional- se caracteriza por la simplificación del debate, la reducción de los recursos, el plazo de los mismos y el número de instancias, todo en miras de economía, no solamente en dinero, sino en especial la procesal. De manera que si -en uso de sus facultades- los legisladores sometieron los litigios por competencia desleal al proceso sumario, que garantiza por igual el derecho de las partes que integran la litis, no se podría estimar que por la complejidad o no que tenga un asunto devenga su inconstitucionalidad...los legisladores están facultados para diseñar diferentes tipos de procesos que se adecuen a la misma, en los que se integren las garantías constitucionales del debido proceso, y tal diversidad en los procesos civiles no implica menoscabo en el derecho de defensa, tal como lo alega el accionante. Asimismo, cabe recordar que las sentencias recaídas en los procesos sumarios no producen cosa juzgada material, por lo que el interesado puede acudir a la vía ordinaria en procura del reconocimiento de sus derechos". De lo anterior se deduce que el proceso sumario de competencia desleal fue establecido para que la parte actora, tuviera acceso a una vía expedita para resolver el conflicto, pero eso no implica que no pueda escoger la vía de conocimiento para dirimir el conflicto. Si la parte actora renuncia a esa posibilidad y opta por la vía declarativa ello en nada perjudicaría a la parte demandada, todo lo contrario, pues se le da la oportunidad de participar en un proceso en el que la

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

oportunidad de defensa y de discusión es mucho más amplia que la del proceso sumario y la ventaja para el accionante es que el asunto quedaría definido en forma definitiva con autoridad de cosa juzgada material. Si el actor optó por esa vía más larga y se han agotado aquí todas las etapas del proceso ordinario, no hay razón alguna para, a estas alturas del proceso convertirlo en un sumario, perjudicando evidentemente a la parte actora, quien no obtendrá una sentencia con carácter de cosa juzgada material. Ciertamente, la parte actora no ha hecho ninguna manifestación en torno a la incompetencia declarada por la Sección Segunda del Tribunal Segundo Civil, pero eso no implica que este Tribunal deba aceptar, por esa razón, tal incompetencia. II. Por otra parte, de acuerdo con el citado artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en la vía sumaria se discuten las pretensiones relativas a la competencia desleal. Sin embargo, la nulidad de una marca no es un asunto que pueda dilucidarse en un proceso sumario, sino que debe resolverse mediante un proceso declarativo. En ese sentido, el artículo 38 de la Ley de Procedimientos de Observancia de derechos de Propiedad Intelectual establece que " las pretensiones de los titulares de propiedad intelectual se tramitarán y decidirán mediante el proceso abreviado que manda el título II, libro II del Código Procesal Civil". Como antecedente, puede citarse la resolución de las ocho horas cuarenta minutos del dos de octubre de dos mil dos, dictada por este Tribunal, en la que se indicó que " los aspectos relativos a la nulidad de marcas y la cancelación y anulación de asientos registrales no podrían analizarse en un proceso sumario como el presente, en vista de que necesariamente han de ser objeto de análisis en un asunto de índole declarativo". La parte actora planteó este proceso para que se declare " 1. Que la marca de fábrica y comercio ISLAND MAGIC" y su diseño especial es una marca que pertenece a la Isla Mágica de Hawai Sociedad Anónima. 2. Que la marca Tierra Mágica (MAGIC LAND) a nombre de Ben Zion Izrael Bratshtain, Registro número 121961, en clase 25, del 31 de agosto de 2000, por lo que debe procederse a la cancelación de dicho

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

registro". Es claro que la pretensión es que se declare la nulidad de la marca registrada a nombre de la parte demandada, de manera que no se trata de una pretensión sumaria, sino de conocimiento, concretamente abreviada. III. Por los motivos expuestos en los dos considerandos anteriores, este Tribunal no resulta competente para conocer de este asunto. En consecuencia se procede a formular el respectivo conflicto de competencia y se ordena la remisión de este asunto a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia para que decida en definitiva la competencia."

SIMILITUD GRAFICA Y FONÉTICA CON OTRA YA INSCRITA

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO]¹²

" II).- Manifiesta la accionante, que "BAUNFY" es una marca cuyas palabras se encuentran dentro de un diseño, que la diferencia en su totalidad de "Bounty", que aparece en el Registro de la Propiedad Industrial bajo ese nombre únicamente, como marca nominativa, y que así lo estableció la resolución número 4.446 de aquélla Oficina, para indicar que la suya es mixta.- Lo único que se inscribió, reitera, es la palabra "Bounty" y la documentación aportada por la codemandada Mars Incorporated, no hace sino demostrar que ambas son gráfica y fonéticamente distintas, por lo que no son susceptibles de causar confusión para el público consumidor.- El nombre de las envolturas de los productos de aquélla, señala, es distinta, a saber: M&M, Starbust, Snickers, los cuales, si bien tienen notoriedad, no guardan relación alguna con "Bounty", y menos aún con "Baunfy".- Agrega que, de acuerdo con la doctrina, se está en presencia de dos marcas pertenecientes a clasificaciones diversas, dado que "Bounty" está compuesta por un grupo de letras que conforman esa palabra, en tanto que

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

"Baunfy" se encuentra dentro de un diseño con quince cuadros, los cinco superiores en color naranja, los cinco intermedios en degradado de naranja a café y los cinco inferiores color café. Además, dice, "...el texto está en letras tipo bahamas en minúscula, colocado en forma semicircular de color café sobre fondo blanco, ubicado sobre los cuadros anteriormente descritos, con reserva de colores café y naranja, lo cual indica que esta marca se va a distinguir con esos colores...En el expediente consta una envoltura del producto que representa esta marca, concretamente el brownie, que si lo comparamos con la inscripción de la marca opositora que es BOUNTY, sólo la palabra, la distinción de ambas marcas salta a la vista del público consumidor, por lo que no sólo fonéticamente ambas marcas se distinguen entre sí, sino también en su presentación, siendo esto un segundo punto de diferenciación..." .- La señora Juez, aduce, no valoró el criterio externado por el Registro de la Propiedad Industrial, y no advirtió aquéllas distinciones, dado que si bien ambas palabras sólo difieren una de la otra en dos letras, eso las hace totalmente disímiles, ya que la pronunciación es diferente y en lo gráfico ello salta a la vista, sobre todo por el diseño específico de la suya.- Concluye en que, "...aplicar el artículo 105 del Convenio, sin entrar a conocer algunos aspectos doctrinarios que recogía el derogado Convenio y ahora la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, es la forma más sencilla de resolver el proceso y es darle pie a una defensa por parte de "Mars Incorporated" carente de prueba y falaz en algunas de sus manifestaciones, siendo contrario, al criterio de novedad aplicado por un experto en la materia como es el Registro de la Propiedad Industrial, que sí establece la clara diferenciación entre ambas, una como marca denominativa y otra como marca mixta, ambos distintivos con suficientes elementos diferenciadores, que las hacen coexistir registralmente..." .- III).- El Estado por su parte, pide que se revoque el fallo, únicamente en cuanto exoneró del pago de costas a la actora, y que en su lugar se le obligue a cubrirlas.- Estima que esa decisión no se encuentra fundamentada, y que además, en la especie no se

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

concreta ninguna de las hipótesis legales que la posibilitan.- IV).- Este Tribunal, luego del análisis detenido de la documentación aportada a los autos, las argumentaciones de todas las partes y la normativa aplicable al sub examine, arriba a la conclusión de que, efectivamente, existe similitud gráfica y fonética entre la marca ya inscrita, "Bounty" , y la que pretende registrar la accionante, denominada "Baunfy" , circunstancia que, por lo demás, sí es susceptible de causar confusión al público consumidor.- El hecho de que esta última sea de tipo "mixta", en el sentido de que además de la palabra indicada, tiene un diseño específico, no hace desaparecer aquella semejanza, pues tal y como lo indicó el jerarca impropio, y el Juzgado de instancia, ambas tienen elementos comunes que impiden su coexistencia dentro de una misma clase, como se pretende.- Valga decir, si sólo dos letras los distinguen, la "A" y la "F", si se pronuncian parecido y la naturaleza de las mercancías es similar (pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, entre otros), no queda sino proteger a la ya inscrita, respecto de la cual, otra persona jurídica ya adquirió el derecho a su uso exclusivo.- No lleva razón el apelante, cuando afirma que el sólo hecho de que una marca tenga diseño, y la otra no, basta para aprobar el examen de novedad que exige la legislación.- Es cierto que no son idénticas, pero lo importante, a juicio de este órgano, es que los signos distingan claramente un producto de otro, pues es eso lo que permite al consumidor, elegir lo que quiere dentro de un grupo de bienes de la misma especie; con lo cual se reconoce también, el mérito de su titular, que ha logrado posicionarlo positivamente en el mercado.- Admitir los reparos del actor atentaría aquí, contra esa función distintiva, que es consustancial a la existencia misma de la marca, y a su vez, restringiría indebidamente la posibilidad que tiene su propietario, de excluir a otros en el uso de esa o cualquier otra que pudiera producir confusión o afectar ese derecho exclusivo, el más relevante por cierto, de los que otorga el registro marcario (en el mismo sentido, véase Otamendi, Jorge. " Derecho de Marcas" . 2ª. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires,

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

1995, pág.25).- V).- No se encuentra tampoco, que el Juzgado haya desatendido las disposiciones que rigen la materia. La gestión administrativa de "Brownies Baunfy S.A" data del 12 de setiembre de 1996, por lo que debe resolverse de conformidad con lo que al efecto disponía el "Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda)" , cuya normativa se aplicó correctamente.- De la relación contenida en el fallo -artículos 7, 94 inciso b) y 105 de dicho instrumento internacional-, se desprende en lo que interesa, la necesidad de que la marca que se solicita inscribir permita distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona jurídica, de los productos mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular -lo que no ocurre en este asunto-, así como la imposibilidad de acoger solicitudes para obtener el registro de aquellas que resulten semejantes a otra ya inscrita y vigente, cuando tal semejanza pueda causar confusión.- Como ya se dijo, este órgano colegiado no duda de la similitud existente entre las que aquí se involucran, lo que hace del todo innecesario aplicar la regla contenida en el numeral 105 ídem, cuya observancia, en protección de la ya inscrita, se impone únicamente en aquellos supuestos en donde existan dudas en cuanto a la semejanza gráfica o fonética que se indicó.-"

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DEL SISTEMA ATRIBUTIVO Y ALCANCES DE LA PROTECCIÓN REGISTRAL DE LAS FAMOSAS

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO]¹³

" III.- El Tribunal conoce que nuestro Ordenamiento Jurídico, referente a la Protección de la Propiedad Intelectual, sigue el sistema atributivo, de origen alemán, según se obtiene de los ordinales 5, 8, 10, 17, 18, 24 26, 31, 50, 53 y 63 entre otros,

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Sin embargo, tal y como lo reconoció en su oportunidad la Sala Primera de la Corte, "I.- (...) aún dentro del sistema atributivo la más moderna doctrina y jurisprudencia admiten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección", "(...) vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca (...) la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciante y público consumidor". (En este sentido, puede consultarse la sentencia No. 46 de las 14:15 horas del 28 de mayo de 1982) (número 33-88 de 10 horas 5 minutos del 1 de julio de 1988) . En este mismo orden, dispuso, en el mismo fallo: " Además, "(...) sería desconocer los avances doctrinarios en la materia y arribar a soluciones reñidas con principios legales y de ética, empeñarse en desconocer la realidad de los hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento ineludible en la materia de que se trata; (...) así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a que tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores". (Sentencia de Casación No. 68 de las 16:00 horas del 9 de agosto de 1956). IV.- De lo transcrito anteriormente, se obtiene sin duda alguna, que el principio general es el de proteger la marca famosa, impidiendo de este modo, la inscripción de distintivos, incluso similares, en cualquier clase que se pretendan inscribir. Sin embargo, no toda tesis es rígida y es por lo anterior, que se ha detectado cierta flexibilidad en casos especiales. Así, por ejemplo, la Sección Tercera de este Tribunal, en su sentencia número 424 de 9 horas de 20 de noviembre de 1992, criterio reiterado en la número 425 de 9

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

horas 30 minutos del 20 de noviembre de 1992 y número 956-93 de 8 horas 40 minutos del 16 de abril de 1993, estableció lo siguiente: "(...) II.- Que si bien es cierto por criterio jurisprudencial se ha establecido que la marca famosa impide la inscripción de aquellos distintivos idénticos o similares, en cualquier clase que se pretendan registrar, lo es también que el presente caso tiene connotaciones especiales que impiden aplicar rígidamente el principio esbozado. En efecto, aún cuando pueda existir alguna semejanza gráfica y fonética entre las marcas en conflicto, y aceptando incluso que ambas están dirigidas a proteger productos iguales, resulta incuestionable que en nuestro país la marca Mönpick ha venido utilizándose con gran fuerza desde años atrás, al grado de que hoy resulta conocida por toda, o casi toda, la población nacional. Los establecimientos, la propaganda, la venta del producto o domicilio y algunos otros factores, han permitido que dicho vocablo se haya popularizado en el ámbito nacional como sinónimo de una particular clase de heladería con características propias. Por el contrario, encontramos que la marca Mövenpick, si bien es cierto está inscrita en varias naciones del mundo desde hace ya bastante tiempo, no es conocida realmente en Costa Rica como fabricante o distribuidora de helados, tal y como lo alega el oponente y lo acepta el Registro. Es posible que en el exterior Mövenpick haya obtenido gran reconocimiento del público consumidor, pero en nuestro país, realmente no ha adquirido las connotaciones que se le ha pretendido dar, pues como se ha dicho, es a Mönpick a quien el consumidor identifica y vincula con los helados que individualiza. En otras palabras, podemos decir resumiendo, que en el caso subexanime se presenta un conflicto entre una marca nacionalmente famosa y otra, que aunque famosa a nivel internacional (al menos eso parecen indicar las inscripciones que se aportan), resulta desconocida en nuestro medio. Y ante tal circunstancia, debe protegerse el distintivo que ha logrado mayor reconocimiento y popularidad, por el uso y propagación logrado en el territorio costarricense, a consecuencia del esfuerzo, trabajo y desarrollo de una empresa nacional al cabo

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

de los años . Es preciso insistir aquí, en que con el reconocimiento de la marca famosa, se pretende evitar entre otras cosas, que una empresa se aproveche del esfuerzo y desarrollo logrado por otra: y que cualquiera pretenda además valerse de aquella fama (con todo lo que ella apareja, como por ejemplo: calidad, status, elegancia, precio, etc.) utilizándola en productos y servicios que llevan a pensar al consumidor que se trata de los originales y conocidos, cuando en verdad no es así: Supuestos que en el sublite no se presentan, pues como se ha dicho ha sido Círculo de Costa Rica Sociedad Anónima, la que por su propios medios y trabajo ha hecho famoso el distintivo Mönpick, luego de haberlo utilizado desde hace varios años atrás . Con esto, lejos de producir confusión en el público consumidor, se previene eventuales errores del comprador descuidado, el que, en caso contrario, al adquirir productos o servicios Mövenpick. (...)".- V.- En criterio de este órgano colegiado, el sub lite se encuentra en una situación idéntica al caso transcrito en el acápite precedente. No significa lo anterior, que de desconozca la fama o notoriedad de la marca "Wilson" de Sporting Goods Co., mas se considera, que la que cuenta con notoriedad y por ende, es famosa en nuestro país, es la salvadoreña. Se obtiene lo anterior, de todos los atestados que han sido incorporados a los autos y elencado en el capítulo correspondiente de hechos probados, tales como propaganda e inscripciones en todo el istmo centroamericano, incluso aquí, en Costa Rica, lugar donde estuvo protegida por espacio de veinticinco años. Por otra parte, si bien existe abundante documentación de la empresa estadounidense, ella no puede ser considerada al estar escrita en el idioma inglés, sin que exista traducción alguna, excepción hecha del documento que conforma el folio 142 del expediente judicial - artículo 133 del Código Procesal Civil -. VI.- Como corolario de lo expuesto, lo procedente es revocar el fallo venido en alzada en cuanto acogió la defensa de falta de derecho para en su lugar denegarla y acoger la demanda en los términos que se dirá, entendiéndose denegada en lo no expresamente concedido así: se

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados - Universidad de Costa Rica

anula la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, número 4230 de 8 horas 40 minutos del 6 de mayo, confirmada por la Sección Tercera de este Tribunal, en pronunciamiento número 7182-97 de 14 horas 15 minutos del 26 de setiembre, ambas de 1997, y en su lugar, debe disponerse la inscripción de la marca "Wilson" en clase 25 de la nomenclatura internacional, a favor del actor, si otro motivo legal no lo impidiere.-"

USO DE MARCA INTERNACIONAL INSCRITA POR OTRA EMPRESA EN DIRECCIÓN DE INTERNET

[TRIBUNAL PRIMERO CIVIL]¹⁴

"V.- De los autos se tiene por demostrado que la actora presentó para su inscripción su marca "TRAVELWEB" en Canadá el 25 de marzo de 1996, inscrita el 12 de abril de ese año. Se dispuso que el uso en ese país data al menos desde octubre de 1994 (traducción de folios 16 a 19). Con esas mismas fechas, se pidió la inscripción en la Comunidad Europea en clase 42, para suministrar información sobre viajes, alojamiento y turismo de reservación por medio de comunicaciones públicas en línea por computadora (folios 20 a 30). Igualmente se solicitó la inscripción en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos y, como fecha de uso, se indica 1º de octubre de 1994. La fecha de presentación fue el 9 de marzo de 1995 y se inscribió el 28 de marzo de 1996 (folios 67 y 81). También hay varias solicitudes en esa misma oficina de los Estados Unidos por la misma marca, pero por diversas clases entre ellas 35, 39, 41, 42. En Costa Rica, la marca de comentario se encuentra inscrita a nombre de la actora a partir del 29 de setiembre de 1997, como se concluye de las certificaciones de folios 325, 372 y 415. Por su lado, la demandada inscribió el dominio en la Academia Nacional de Ciencias el 25 de noviembre de

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

1997: travelweb.co.cr. Esa inscripción se realizó tres días antes de presentarse la demanda el 28 de noviembre de 1997. Como prueba documental marcada 6, folios 262 y siguientes, se acredita que la demandada utiliza TRAVELWEB para ofrecer servicios de turismo en Costa Rica. Por último, con la prueba siete, se demuestra el uso de la marca por la actora en internet, con la gran cantidad de usuarios que ingresan a esa página. A folio 379 se agrega traducción de un documento que contiene los datos de los servicios que presta la marca de la accionante a nivel de hotelería en el mundo. VI.- Con ese cuadro fáctico, debidamente demostrado con prueba documental, el fallo estimatorio es correcto y debe mantenerse, desde luego en lo que es motivo de inconformidad. Resulta innecesario reiterar, pues sería odioso hacerlo, el apoyo normativo que contiene la sentencia. Los fundamentos de derecho son incuestionables, pero para efectos de esta confirmatoria singular relevancia tiene lo dispuesto en el numeral 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. En su enunciado, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen daño efectivo o amenaza de daño comprobados. De seguido el legislador enumera algunos supuestos propios de competencia desleal, entre ellos se destacan los incisos a) y d). En el primero se prohíbe actos que generan confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores. En el segundo, se trata de impedir el uso, imitación, reproducción, sustitución o enajenación indebida de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros. En autos se demuestra que la marca de servicio "TRAVELWEB" pertenece a la actora, inscrita en Costa Rica en el Registro de la Propiedad Industrial desde el 29 de setiembre de 1997. No obstante, su uso a nivel de mercado internacional en internet data del 1º de octubre

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

de 1994, pero su inscripción en diversos países se produjo en los primeros meses de 1996 (Canadá, Comunidad Europea y Estados Unidos). También se acredita que la demandada utiliza ese vocablo al menos en dos direcciones en el campo informático con la finalidad de promocionar servicios de hotelería y turismo en general. Ella misma lo admite al contestar la demanda. Es indudable que ese proceder causa confusión en el consumidor, quien fácilmente puede estar negociando con una empresa distinta. El hecho generador afecta la actividad económica de la empresa que tiene inscrita la marca con anterioridad. El Tribunal no cuestiona la libertad mercantil y ofrecer al consumidor buenos y mejores servicios, pues esa competencia justa y de buena fe conlleva grandes beneficios. En aras de conservar ese marco de lealtad, el derecho internacional y las normas internas de cada país, reprochan cualquier conducta que ponga en peligro ese objetivo.

VII.- En este asunto, el punto debatido no es simplemente el uso de una marca en los términos comunes. Por ejemplo, el empleo de una marca visible en vasos, refrescos, comida enlatada, entre otros. La cuestión de autos reviste una particularidad: es una marca de servicios inscrita en el Registro, pero se utiliza para ofrecer servicios por medio de internet. No es la tradicional violación de actos en el mercado cotidiano como se ha concebido. El avance en la tecnología permite ahora adquirir bienes y servicios sin salir del hogar o de la oficina, para ello basta una computadora y tener acceso a internet. Este nuevo panorama económico, donde por ese medio se realizan numerosos negocios cada minuto y se mueven impensables sumas de dinero, exigen normas de protección para evitar engaños o confusiones a la gran cantidad de usuarios de ese sistema. La red internet pertenece a la categoría de las redes WAN (redes grandes de cobertura mundial) y esta integrada por el conjunto de redes interconectadas más grande, con máquinas localizadas alrededor del mundo. Internet comprende el gobierno, al comercio y a las organizaciones educativas de todo el planeta. Es una biblioteca digital global, intensa sobre una tecnología de comunicación flexible. Esta biblioteca digital

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

ofrece diferentes servicios que se utilizan para crear, explotar, acceder, buscar, ver y comunicar información sobre un conjunto de diversos temas. La información está organizada en menús, almacenada en documentos hipermedios, documentos de texto. La información puede ser audio, vídeo comunicados utilizando el correo electrónico o manteniendo conversaciones interactivas de computador a computador. Los servicios básicos de internet son: 1) correo electrónico (e-mail). 2) chatting o conversar con otras personas usando el teclado de la PC. 3) FTP (file transfer protocol) protocolo de transferencia de archivos, permite transferir archivos de texto, gráficos, de sonido de una computadora a la nuestra. 4) Word Wide Web (www) organiza la información por medio de hipermedios (cada documento puede contener referencias incorporadas a imágenes, audio, sonido, texto en otros documentos). Cada miembro de esta gran red debe tener un nombre que permita identificarlo, lo que se denomina "dominio". Como parte de su organización, internet ha definido un conjunto de categorías o dominios que permiten agrupar los diferentes tipos de redes o computadores conectados a la red. Dentro de estas categorías o dominios, en Costa Rica se pueden mencionar las de carácter académico (ac), gubernamental (go), comercial (co), organización (or), salud (sa) y financiero (fi). Finalmente, la dirección de internet se compone del nombre del computador, el sitio al que pertenece, el dominio organizativo y el dominio geográfico. Por razones obvias, las direcciones no pueden ser exactamente iguales y por ende hay que desechar la idea de que, para que haya competencia desleal, la similitud debe ser idéntica. La dirección de la actora contiene la marca registrada "TravelWeb" y la demandada la incluye en sus diversas páginas de internet. Carece de importancia, por lo tanto, si se trata o no de palabras de fantasía o genéricas. Lo que se protege es su inscripción con anterioridad a favor de la actora, sin que la accionada pueda utilizarla de alguna manera dentro de los mismos servicios que brinda internet. Incluso, la inscripción del dominio en la Academia Nacional de Ciencias no le concede a la accionada ningún

Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

derecho frente a la demandante. En primer lugar, la inscripción se realiza en una institución distinta al Registro la Propiedad Intelectual, además se hace con posterioridad y apenas unos días antes de presentarse esta demanda. La Ley de Creación de la Academia Nacional de Ciencias, número 7544 publicada en el Diario La Gaceta número 217 de 15 de noviembre de 1995, no exige dentro de su articulado la obligación de inscribir los dominios y, menos aún, contiene derechos expresos a favor de quien lo hace. Es una institución de derecho público no estatal y dentro de sus objetivos, entre otros, debe promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico del país (inciso a. Del artículo 3°). No es un instituto registral que supere o deje sin efecto al Registro de la Propiedad Intelectual, sino que tiende a promover y ordenar el quehacer tecnológico. Lo conveniente es que ambas instituciones mantengan una estrecha coordinación cuando se trata de inscribir marcas o reservar dominios que puedan causar confusión y discusiones en el campo de la competencia desleal. Por lo pronto, la actora inscribió en el Registro de la Propiedad Intelectual y en otros países, lo que no sucede con la demandada a pesar de ocurrido en la Academia Nacional de Ciencias. En cuanto a la existencia de un daño efectivo o amenaza de daño comprobado, estima el Tribunal que es inherente a los actos prohibidos que se han acreditado, es especial es razonable la amenaza que se produce ante la complejidad de los servicios de internet. El sistema es visitado por millones de personas y los servicios de turismo llaman la atención a los viajeros por la facilidad de encontrar valiosa información. Ahora bien, es cierto que el a-quo rechazo el extremo petitorio de condenar a la parte demandada, pero ese pronunciamiento no implica que no se haya incurrido en actos prohibidos. De todos modos, el Tribunal no puede abordar ese punto porque su denegatoria beneficia a demandada como única apelante y la actora se conformo con lo resuelto."

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

DISEÑO SIN RESERVA DE TÉRMINO

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.]¹⁵

I.- En autos consta que la sociedad TOSTADORA LA MESETA S.A., de esta plaza, solicitó el registro como marca de comercio consistente en un diseño de: Dos rectángulos unidos entre sí de color celeste que va de oscuro a más claro con una franja celeste que termina en dorado del lado izquierdo y en la parte inferior una franja delgada dorada y una más gruesa en color café. Dentro de ese rectángulo en la parte de arriba la figura de una flecha gruesa en color café. En el centro del diseño resalta la figura de tres triángulos amarillos (en diferentes tonalidades) con una tasa humeante, cuyo borde se resalta en color café. En la parte de abajo la figura de un triángulo de color dorado, dentro de éste el diseño de una taza y las palabras triángulo de (escritas en caligrafía especial), y superpuesto en la parte inferior de este triángulo la palabra oro en letras color cafés. Asimismo dicha empresa manifestó expresamente que no hacía reserva de los términos "Café molido o ground " . II.- Sobre la pretensión anterior, se opuso el Instituto del Café de Costa Rica, por cuanto no se hace reserva de la expresión "-COSTA RICA" la cual causa confusión ante el consumidor ya que se constituyen en el elemento central de la procedencia del producto. La renuncia que hace la solicitante no es suficiente como para que estemos en presencia de un signo distintivo que permita distinguir un bien de otro en forma clara e indubitable. III.- Que en este caso particular, ciertamente, la empresa inscribiente, no hizo reserva de la frase "Costa Rica", según puede observarse a folio 2 del escrito inicial de estas diligencias, sino solamente de las expresiones "Café Molido o Ground". Sin embargo a de tenerse presente, que en edicto a publicar visible a folio 12, se indicó que " No hace reserva de Costa Rica", ante lo cual hubo aceptación tácita de parte de la gestionante, quien no hizo objeción alguna . Ahora bien, con independencia de las indicaciones

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

geográficas y las denominaciones de origen, que sirvieron de fundamento a la autoridad registral para acoger el registro pretendido, es lo cierto, que como bien se indicó, la parte gestionante NO HIZO RESERVA DEL TERMINO, sobre el cual el oponente -Instituto del Café-, se muestra inconforme. De manera que bajo esa tesitura, el Registro debe proteger únicamente el elemento figurativo, el cual estima el Tribunal original y novedoso, con suficiente aptitud distintiva respecto al producto que aplica. No resulta de recibo, la petición de la gestionante de mantener dentro del diseño, las frases sobre las cuales no alegó exclusividad alguna, pues ello resulta evidentemente contradictorio. Lo anterior sin perjuicio, de que la empresa inscribiente pueda USAR en la etiqueta, los elementos nominativos que ofrece, sin que por ello pueda alegar derecho exclusivo sobre ellas, dado que la inscripción que se ordena no las protege. "

ANÁLISIS SOBRE LA LEGITIMACIÓN PARA Oponerse AL REGISTRO

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.]¹⁶

"II.- En primer término, se hace necesaria una referencia jurisprudencial que ha seguido esta Sección sobre la legitimación de los opositores en los procedimientos de inscripción de marcas, nombres comerciales y señales de propaganda. Es así como se ha arribado, a la conclusión de que el artículo 97 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial ciertamente no recoge una legitimación irrestricta. Empero, el

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

numeral supracitado protege, con claridad meridiana, a las personas físicas o jurídicas que aleguen y ostenten la titularidad de un interés legítimo sin entrar a calificar de qué tipo debe ser el mismo, si individual, personal, directo, corporativo, colectivo o difuso. Esa norma resulta congruente con el Derecho de la Constitución, el que por su eficacia directa e inmediata, resulta de aplicación irrestricta por el órgano jurisdiccional, así el artículo 49, párrafo in fine, de la Constitución Política es categórico al estatuir que la ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados sin entrar a cualificar los últimos. Esta Sección del Tribunal estima que el interés legítimo es la expectativa de obtener una situación patrimonial o extrapatrimonial ventajosa como producto de la anulación, reforma o confirmación de un acto administrativo, es así como aquéllas empresas que desplieguen un giro mercantil, industrial, agrario, pecuario, forestal, de construcción, transporte o de cualquier otra índole coincidente o similar al de otra que pretende inscribir un distintivo a contrapelo de la normativa atinente, tiene legitimación suficiente para oponerse, puesto que, con ello pretende evitar una eventual repercusión desfavorable en sus ganancias y utilidades generales producto de la actividad ilícita de la competencia. En el sub-lite, no cabe la menor duda que Corporación Pipasa S.A., tiene un tráfico comercial muy similar a la de la gestionante, por lo que tiene un interés legítimo en evitar que ésta inscriba signos marcarios reñidos con las normas que regulan la materia. "

IMPOSIBILIDAD DE VARIAR TÉRMINOS DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.] ¹⁷

"Consecuentemente, no constituyendo la marca en cuestión un

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

término distintivo, especial ni novedoso, impide que goce de protección legal, lo que obliga a resolver en la forma que se dispuso sin mayor comentario. Finalmente valga indicar, que no se puede cambiar los términos de la solicitud inicial, después del pronunciamiento del Registro, según lo establece la jurisprudencia en forma reiterada. (Consultar entre otras Sentencias Número 181 de 9:47 hrs del 20 de junio de 1990 y Número 155 de 14:50 hrs de 18 de mayo de 1990)."

PROHIBICIÓN DE REGISTRAR DENOMINACIONES DE USO COMÚN

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.]¹⁸

"I.- De acuerdo con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos la solicitud debe permitir la suficiente distinción e identificación de los bienes o servicios que pretende tutelar (artículo 2º), es decir, la marca propuesta, debe contar con suficiente aptitud distintiva (artículo 7, inciso g). A contrario sensu, si el gestionante pretende inscribir como marca "TICOWEB", ésta resulta de uso común por lo que quebranta la normativa referida. II.- En razón de no existir ulterior recurso, se da por agotada la vía administrativa."

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.]¹⁹

"I.- De acuerdo con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos la solicitud debe permitir la suficiente distinción e identificación de los bienes o servicios que pretende tutelar (artículo 2º), es decir, la marca propuesta, debe contar con suficiente aptitud distintiva (artículo 7, inciso g). A contrario sensu, si el gestionante pretende Inscribir como marca "LA SEVILLANA (diseño) que es un gentilicio, ésta resulta de uso común por lo que

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

quebranta la normativa referida. II.- En razón de no existir ulterior recurso, se da por agotada la vía administrativa."

PROHIBICIÓN DE REGISTRAR DISEÑOS ESPECIALES DE USO GENERAL Y FIGURAS DESCRIPTIVAS

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.]²⁰

"I.- La sociedad Colgate Palmolive Company, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio: "Diseño especial, la cual consiste en una figura cilíndrica, cuyo extremo derecho es acodado y se va afinando en punta. Dicha figura está dividida en dos sectores, uno superior y otro inferior de color verde claro, en cuyo interior lleva una pluralidad de pequeños puntos de verde oscuro y otro en medio de los anteriores de color blanco..." en clase 03 internacional, para proteger y distinguir "pasta dental." II.- SOBRE LA OPOSICION DE LA EMPRESA UNILEVER N.V. La sociedad Unilever N.V., sociedad organizada y existente bajo las leyes de (Países Bajos) Holanda, se opuso a la gestión aquí bajo estudio, siendo el argumento fundamental que en la línea de cremas dentales, sus marcas PEPSODENT, MENTADENT y SIGNAL son internacionalmente conocidas y agrega que las rayas, estrellas o puntos en las pastas dentales nunca han podido registrarse como marca debido a que la doctrina y jurisprudencia internacional han establecido que este tipo de diseño no se puede proteger como un diseño marcario debido a que el mismo no es visible en el punto de venta y es visible únicamente una vez que la crema dental se extiende sobre el cepillo de dientes. Tal y como lo refiere la empresa opositora, no resulta novedosa la intención de inscribir este tipo de diseños especiales y se reitera que empresas tales como la aquí opositora, o como Procter & Gamble Company, utilizan diseños especiales similares (no inscritos) bajos los signos marcarios: CREST y

Centro de Información Jurídica en Línea

Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

GLEEM. Este órgano colegiado mantiene el criterio de que ha pasado al uso general y sirve para indicar la naturaleza de los productos a proteger. De igual forma, resultan absolutamente prohibidas las figuras absolutamente descriptivas de los productos que tratan de ampararse con la marca, sus ingredientes o cualidades, características físicas; además de la forma usual y corriente de los productos (Artículo 10 incisos j, k y ll todos del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

III.- SOBRE LA OPOSICION DE LA EMPRESA BEECHAM GROU P.L.C.: La legitimación para formular el recurso de alzada ante el superior jerárquico, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el inconforme, sino además está en función del perjuicio, que general al sujeto procesal la resolución sobre la cual se muestra en desacuerdo. De modo que para el administrado-recurrente el límite y ámbito de su alzada viene dado por aquellos aspectos que le son desfavorables en la parte dispositiva de la resolución que adoptó el a-quo. Más simple, el administrado puede recurrir de una disposición en cuanto de ella resulte perjudicado, ya sea de manera total o parcial, o cuando de aquélla se genere perjuicio a la parte con la que coadyuva. Bajo esa óptica, tenemos que en el presente asunto, recurre como opositora la citada empresa, por el hecho que le fue denegada su oposición , pero es lo cierto que, la solicitud de registro de la gestionante, Colgate Palmolive Company, fue denegada por el Registro, razón por la cual este Tribunal no alcanza a comprender en qué medida perjudica la resolución recurrida Beecham Group P.L.C., pues su objetivo final (rechazo de la inscripción pretendida) se logró en la misma resolución que conoce este órgano colegiado. Así las cosas, careciendo de interés real la opositora para recurrir, no queda más que rechazar su apelación interpuesta.- "

**CONSENTIMIENTO DEL TITULAR OBVIA EL IMPEDIMENTO LEGAL PARA LA
INSCRIPCIÓN DE MARCA SIMILAR**

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO]²¹

"Que la inscripción de la marca "LIBERTY", en clase de la Nomenclatura Internacional, fue denegada por el Registro de la Propiedad Industrial, dada la similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca "LIBERTY", registrada por la empresa bajo el Número 85910, folio 123, tomo 256.- No obstante, si bien es cierto existe tal similitud entre ambos signos marcarios, lo cierto es que, el representante legal de la firma solicitante, Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, aportó en esta instancia la carta de consentimiento de la casa propietaria de la marca "LIBERTY" en la que autoriza la coexistencia registral de ambas al permitir su registro (vid. Fs.12 a 21 de este expediente), de manera que tomando en cuenta que tal anuencia obvia el impedimento legal establecido, así como también el hecho de que la misma no pone en peligro la salud pública, orden público, el interés general ni la transparencia del mercado, se impone revocar la resolución recurrida, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere."

NULIDAD DE ASIENTO DE INSCRIPCIÓN

[SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.]²²

"I.- En el presente proceso abreviado de cancelación de marca, la actora pretende la nulidad del asiento de inscripción de la marca "GOLONDRINA". El Juzgado Sexto Civil de Mayor Cuantía de San José, asumiendo que esa pretensión importa la nulidad de un acto o disposición administrativa, estima que el conocimiento de esta causa corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Tal argumentación no es pertinente. El simple hecho de pedirse la cancelación de un asiento registral no comparta un conflicto contencioso administrativo, salvo si va anexa una reclamación contra el Estado o una entidad pública, que no es el caso. Aquí la disputa es entre privados, sin interés alguno de una entidad pública. Véase que por voluntad de las partes se pueden crear y cancelar asientos registrales, sin que esos actos trasciendan su naturaleza privada. Síguese entonces que la nulidad pretendida es un ruego civil y no contencioso administrativo. II.- Por otra parte, el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece expresamente que tratándose de competencia desleal, el procedimiento a seguir es el sumario normado en el artículo 432 del Código Procesal Civil. Finalmente, el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispone que: "Los juzgados civiles conocerán: 1.- De todo asunto cuya cuantía exceda de la que fije la Corte para conocimiento de los juzgados de menor cuantía, cuando no corresponda a un juzgado contencioso administrativo y civil de hacienda o agrario" "

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

**PROHIBIDA LA UTILIZACIÓN DE VOCABLO DE USO COMÚN QUE PERTENECE AL
DOMINIO INTERNACIONAL DENTRO DE LA INTERNET**

[TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.]²³

"I.- Con vista de los agravios de la parte inconforme, tenemos que se trata de la solicitud de una marca de fábrica y de comercio «punto com » para proteger y distinguir en clase 16 internacional, publicaciones de todo tipo; papel, cartón y otros artículos de estas materias; productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, material de instrucción o de enseñanza. Al respecto, el numeral 10 incisos j) y q) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, prohíben expresamente los términos, signos o locuciones que hayan pasado al uso general y que puedan inducir a error por indicar una falsa naturaleza o cualidad. Y es que, como bien lo señaló él a quo, «punto com » expresado comúnmente como ".com" pertenece al dominio internacional dentro de la INTERNET e inapropiable por particular alguno en detrimento del resto. Siendo como lo es, la pretensión de amparar publicaciones y artículos varios de la clase 16, resulta sin lugar a dudas violatorio del Convenio de rito, pues puede inducir a error al consumidor por una falsa naturaleza y es que la propia gestionante advierte "...no se está solicitando para ningún producto o bien relacionado con el Internet o red internacional..." A mayor abundamiento, la utilización de un vocablo de uso común como lo es «punto com » , es absolutamente prohibido ."

- 1 REGISTRO NACIONAL. (Consultado en línea), el 18 de abril de 2007, en : <http://www.registronacional.go.cr/>
- 2 REGISTRO NACIONAL. (Consultado en línea), el 18 de abril de 2007, en : <http://www.registronacional.go.cr/>
- 3 Ley N°7978. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Costa Rica, de 6 de enero de dos mil.
- 4 Reglamento N° 30233-J.Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Costa Rica, de 20 de febrero de dos mil dos.
- 5 TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Resolución N° 1204 de las siete horas cincuenta y cinco minutos del trece de agosto del año dos mil cuatro.
- 6 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA . Resolución N° 471-2002, de las SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las diez horas cuarenta minutos del treinta de abril del año dos mil dos.
- 7 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Resolución N°N° 236-2006, de las catorce horas cuarenta minutos del diecinueve junio del dos mil seis.
- 8 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Resolución N° 77-2006, de las nueve horas treinta minutos del dieciséis de marzo del año dos mil seis.
- 9 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO .Resolución N° 156 2005,de las catorce horas del treinta y uno de mayo del dos mil cinco.
- 10 TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL .Resolución N° 176,de las nueve horas diez minutos del veintiséis de mayo del dos mil cuatro.
- 11 TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Resolución N°620, de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del treinta de marzo del año dos mil cuatro.
- 12 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Resolución N°N°31-2004 , de las catorce horas veinte minutos del treinta de enero del dos mil cuatro.-
- 13 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Resolución N°196-2002, de las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintiuno de junio del dos mil dos.
- 14 TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Resolución N° 466 , de las ocho horas veinte minutos del veinte de junio del año dos mil dos.
- 15 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. Resolución N° 355-2002, de las trece horas cincuenta minutos del veintiuno de marzo del dos mil dos.

16 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA . Resolución N° 892-2001, de las nueve horas cincuenta minutos del veintinueve de octubre del año dos mil uno.

17 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO .SECCION TERCERA. Resolución N°708-2002, de las once horas cuarenta minutos del veintinueve de agosto del año dos mil uno.

18 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA Resolución N° 668-2001, de las nueve horas cincuenta minutos del treinta y uno de julio del dos mil uno.

19 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA Resolución N° 683-2001, de las trece horas cuarenta minutos del treinta y uno de julio del dos mil uno.

20 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA .Resolución N° 636-2001, de las trece horas treinta minutos del treinta de julio del año dos mil uno.

21 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA .Resolución N° 644 -2001, de las catorce horas cincuenta minutos del treinta de julio del dos mil uno.

22 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución N°401-C-01, de las once horas del ocho de junio de dos mil uno.

23 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA Resolución N°N ° 277 -2001, de las nueve horas diez minutos del dos de abril del año dos mil uno.