

7978

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

DECRETA

LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TITULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.- Objeto

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Además desarrolla los procedimientos requeridos para garantizar la aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes, cuando sea necesario, ante la ausencia de procedimiento expreso en ellos, en todo lo que no se oponga y sea compatible con dichos tratados¹.

¹ Adicionado el segundo párrafo por artículo 1 inciso a) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY N° 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

Artículo 2.- Definiciones

Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

Persona: Persona física o jurídica.

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.

Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

Emblema: Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un establecimiento.

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

Marca notoriamente conocida: Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales.

Expresión o señal de publicidad comercial: Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial.

Denominación de origen: Denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una

región o localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

Indicación geográfica²: Una indicación que identifica un producto como originario del territorio de un país, o de una región o una localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica.

Registro de la Propiedad Industrial: Administración nacional competente adscrita al Registro Nacional para la concesión y el registro de los derechos de propiedad industrial.

TITULO II **Marcas**

CAPITULO I **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 los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus

² Se reforma la definición "Indicación geográfica" por artículo 1 inciso b) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY N° 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes³.

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:

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.

³ Reformado el primer párrafo del artículo 3 por artículo 1 inciso c) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY N° 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

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

Artículo 5.- 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 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.

Artículo 6.- 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.
- 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 7.- 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 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 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 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 8.- 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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 consumidor⁴.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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

⁴ Reformado el inciso a) del artículo 8 por artículo 1 inciso d) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY N° 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior⁵.

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso⁶.

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,

⁵ Reformado el inciso b) del artículo 8 por artículo 1 inciso d) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY N° 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

⁶ Reformado el inciso c) del artículo 8 por artículo 1 inciso d) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY N° 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

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.

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) derogado⁷.-

i) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida desde una fecha anterior⁸.

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.

CAPITULO II

Procedimiento del registro de la marca

Artículo 9.- Solicitud de registro

⁷ Derogado el inciso h) del artículo 8 por artículo 1 inciso e) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY N° 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

⁸ Reformado el inciso i) del artículo 8 por artículo 1 inciso d) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY N° 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

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.
- 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 la tasa establecida.

Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado y notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, conforme a los requisitos del artículo 82 bis de esta Ley. 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; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan las facultades autorizadas originalmente⁹.

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 10.- 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 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.

⁹ Reformado el inciso j) del artículo 9 y el párrafo siguiente a dicho inciso por artículo 1 inciso f) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

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 del pago total de la tasa establecida¹⁰.

Artículo 11.- 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.

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

¹⁰ Reformado el inciso e) del artículo 10 por artículo 1 inciso g) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

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, 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.

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 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 18¹¹.- 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.

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.

CAPITULO III

Duración, renovación y modificación del registro

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.

¹¹ Derogado el párrafo quinto del artículo 18 por artículo 1 inciso h) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

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 reducción o limitación deseada, cuando se 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 22.- 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.

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.

CAPITULO IV
Derechos, obligaciones y limitaciones relativas al
Registro

Artículo 25¹².- 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, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluidas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se presumirá 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 productos o 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.

¹² Reformado el primer párrafo y el inciso a) del artículo 25 por artículo 1 inciso i) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

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 26.- 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:

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

Artículo 29.- 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 30.- 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.

CAPITULO V

Transferencia y licencia de uso de la marca

Artículo 31.- 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 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 32.- 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 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 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 adquirente.

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 35¹³.- Licencia de uso de marca

El titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro, puede conceder la licencia para usarla. El registro de dicha licencia no es un requisito condicionante para que esta sea válida, ni para afirmar cualquier derecho de una marca; tampoco para otros propósitos. No obstante, dicha licencia podrá inscribirse para efectos de seguridad y publicidad registral. Si el cesionario decide inscribir su derecho, el movimiento solicitado devengará la tasa establecida en el artículo 94 de la presente Ley.

En la solicitud de licencia de uso de marca deberá informarse 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, debidamente autenticados. Deberán presentarse, además, los documentos especificados en los incisos b), c), g) y h) del artículo 31 de la presente

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

¹³ Reformados el primer y tercer párrafo del artículo 35 por artículo 1 inciso j) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

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.

CAPITULO VI

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.

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 reconvenzional, 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, N°. 6227, de 2 de mayo de 1978.

Artículo 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:

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, 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 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.

Artículo 43.- Renuncia al registro a pedido del titular

En cualquier momento, el titular del registro de una marca podrá pedir al Registro de la Propiedad Industrial la cancelación de este registro. El pedido de cancelación devengará la tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley.

Cuando aparezca inscrito algún derecho en favor de un tercero en relación con la marca, la cancelación solo se inscribirá previa presentación de una declaración escrita del tercero, con firma certificada notarialmente en virtud de la cual consiente en la cancelación.

TÍTULO III MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Artículo 44¹⁴.- 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 disposiciones especiales contenidas en este título.

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, 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, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

¹⁴ Reformados el segundo y tercer párrafo del artículo 44 por artículo 1 inciso k) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, 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 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.

TÍTULO IV MARCAS COLECTIVAS

Artículo 46.- Disposiciones aplicables

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

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 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 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.

TÍTULO V
MARCAS DE CERTIFICACIÓN

Artículo 54.- Disposiciones aplicables

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

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

Artículo 60.- 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.

TÍTULO VI

EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL

Artículo 61.- Aplicación de las disposiciones sobre marcas

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

Artículo 62.- Prohibiciones para el registro

No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

- a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley.

- b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero.
- c) La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización.
- d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero.
- e) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos e), f), g), h), i), j) y k) del artículo 8 de la presente ley.
- f) Aquella cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.

Artículo 63.- Alcance de la protección

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

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

TÍTULO VII NOMBRES COMERCIALES Y EMBLEMAS

CAPÍTULO I Nombres Comerciales

Artículo 64.- Adquisición del derecho sobre el nombre comercial

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.

Artículo 65.- Nombres comerciales inadmisibles

Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Artículo 66.- Protección del nombre comercial

El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la presente ley, en cuanto corresponda.

Artículo 67.- Registro del nombre comercial

El titular de un nombre comercial podrá solicitar la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular.

Un nombre comercial se registrará ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la inscripción de los comerciantes y las sociedades civiles y mercantiles en los registros públicos correspondientes y sin perjuicio de los derechos resultantes de tal inscripción.

Artículo 68.- Procedimiento de registro del nombre comercial

Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa fijada. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial contraviene el artículo 66 de la presente ley.

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

Artículo 69.- Transferencia del nombre comercial

El nombre comercial sólo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que lo emplea o con la parte de la empresa o el establecimiento que lo emplea.

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

CAPÍTULO II Emblemas

Artículo 70.- Protección del emblema

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

TÍTULO VIII INDICACIONES GEOGRÁFICAS

CAPÍTULO I Indicaciones Geográficas En General

Artículo 71.- Empleo de indicaciones geográficas

Una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio por ningún medio relacionado con la designación o presentación de un producto o servicio cuando tal indicación sea falsa o, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, la región o localidad de origen de

los productos o servicios, indique o sugiera al público una idea falsa o engañosa del origen de ellos, o cuando el uso pueda inducir al público a confusión o error acerca del origen, la procedencia, las características o cualidades del producto o los servicios.

Las indicaciones geográficas tampoco podrán ser utilizadas en forma tal que constituyan un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París.

Artículo 72.- Utilización en la publicidad

No podrá usarse, en la publicidad ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos, por no ser originarios del lugar designado por la indicación geográfica, o bien, aun cuando se indique el origen verdadero del producto o servicio pero igualmente genere confusión en el público. Tampoco se permitirá en el registro de marcas el empleo de expresiones tales como: "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

Artículo 73.- Indicaciones relativas al comerciante

Todo comerciante podrá indicar su nombre o domicilio sobre los productos o servicios que venda, aun cuando provengan del exterior, siempre que el nombre o domicilio esté acompañado de la indicación precisa, con caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o producción de los productos u de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre su verdadero origen.

CAPITULO II

Denominaciones de origen e indicaciones geográficas¹⁵

¹⁵ Reformados el nombre del Capítulo II, Título VIII por artículo 1 inciso 1) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

Artículo 74¹⁶.- Registro de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas

El Registro de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas.

Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, nacionales o extranjeras, se registrarán a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos, que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen o la indicación geográfica, o bien, a solicitud de alguna autoridad pública competente.

En el caso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen homónimas, la protección se concederá a cada una, con sujeción a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 71 de la presente Ley. En su Reglamento se establecerán las condiciones para diferenciar entre sí las indicaciones o denominaciones homónimas de que se trate, tomando en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productos interesados reciban un trato equitativo y los consumidores no sean inducidos a error.

Artículo 75¹⁷.- Prohibiciones para el registro

A petición de una persona con interés legítimo o de oficio, en el Registro de la Propiedad Industrial no podrá registrarse, como denominación de origen o indicación geográfica, un signo que:

¹⁶ Reformado el artículo 74 por artículo 1 inciso m) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

¹⁷ Reformado el artículo 75 por artículo 1 inciso m) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

a) No se conforme a la definición de denominación de origen o indicación geográfica contenida en el artículo 2 de esta Ley.

b) Sea contrario a las buenas costumbres o al orden público o pueda inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos.

c) Sea la denominación común o genérica de algún producto. Se estima común o genérica, cuando sea considerada como tal por los concededores de este tipo de producto y por el público en general.

d) Sea susceptible de causar confusión con una marca o una indicación geográfica o denominación de origen objeto de una solicitud o registro pendiente de buena fe.

e) Sea susceptible de causar confusión con una marca o una indicación geográfica o denominación de origen, usadas desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, de conformidad con el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen en uso.

Podrá registrarse una denominación de origen o una indicación geográfica acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con este producto; pero la protección no se extenderá al nombre genérico ni a la expresión empleados.

Artículo 76¹⁸.- Solicitud de registro

La solicitud de registro de una denominación de origen o una indicación geográfica indicará:

¹⁸ Reformado el artículo 76 por artículo 1 inciso m) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

- a) El nombre, la dirección y nacionalidad de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o fabricación.
- b) La denominación de origen o la indicación geográfica cuyo registro se solicita.
- c) La zona geográfica de producción a la que se refiere la denominación de origen o la indicación geográfica.
- d) Los productos o servicios para los cuales se usa la denominación de origen o la indicación geográfica.
- e) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos o servicios para los que se usa la denominación de origen o la indicación geográfica.

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

Artículo 77¹⁹.- Procedimiento de registro

La solicitud de registro de una denominación de origen o indicación geográfica, se examinará con el objeto de verificar que:

- a) Se cumplen los requisitos del artículo 76 de esta Ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes.
- b) La denominación o indicación geográfica cuyo registro se solicita no está comprendida en ninguna de las prohibiciones previstas en el primer párrafo del artículo 75 de esta Ley.

Los procedimientos relativos al examen y registro de la denominación de origen e indicación geográfica, se

¹⁹ Reformado el artículo 77 por artículo 1 inciso m) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

regirán, en cuanto corresponda, por las disposiciones sobre el registro de las marcas.

Artículo 78²⁰.- Concesión del registro

La resolución por la cual se concede el registro de una denominación de origen o una indicación geográfica y la inscripción correspondiente, indicarán:

- a) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la denominación o indicación geográfica.
- b) Los productos o servicios a los cuales se aplica la denominación de origen o indicación geográfica.
- c) Las cualidades o características esenciales de los productos o servicios a los cuales se aplicará la denominación de origen o indicación geográfica, salvo cuando, por la naturaleza del producto o el servicio u otra circunstancia, no sea posible precisar tales características.

El registro de una denominación de origen y el de una indicación geográfica serán publicados en el Diario Oficial La Gaceta.

Artículo 79²¹.- Duración y modificación del registro

El registro de una denominación de origen o de una indicación geográfica tendrá duración indefinida. Podrá ser modificado en cualquier momento cuando cambie alguno de los puntos referidos en el primer párrafo del artículo 78 de esta Ley. La modificación del registro devengará la tasa establecida y se sujetará, en cuanto corresponda, al

²⁰ Reformado el artículo 78 por artículo 1 inciso m) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

²¹ Reformado el artículo 79 por artículo 1 inciso m) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

procedimiento previsto para el registro de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

Artículo 80²².- Derecho de empleo de la denominación o indicación geográfica

Solo los productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar comercialmente una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, podrán emplear, junto con ella, la expresión "denominación de origen" o "indicación geográfica".

Las acciones relativas al derecho de usar una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, se ejercerán ante los tribunales.

Son aplicables a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas registradas, las disposiciones de los artículos 26 y 73 de la presente Ley, en cuanto corresponda.

Artículo 81²³.- Anulación del registro

A pedido de cualquier sujeto con interés legítimo, el Registro declarará la nulidad del registro de una denominación de origen o indicación geográfica cuando se demuestre que está comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 75 de la presente Ley, o bien, que la denominación o indicación geográfica se usa en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la inscripción respectiva, conforme al primer párrafo del artículo 78 de la presente Ley.

²² Reformado el artículo 80 por artículo 1 inciso m) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

²³ Reformado el artículo 81 por artículo 1 inciso m) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

TITULO IX
Normas comunes

CAPITULO I
Procedimientos

Artículo 82²⁴.- Representación

Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tenga su domicilio o sede fuera de Costa Rica, deberá ser representado por un mandatario con domicilio en el país.

Los solicitantes podrán gestionar ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de un abogado o notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, de conformidad con los requisitos del artículo 82 bis de la presente Ley. 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; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan las facultades autorizadas originalmente.

En casos graves y urgentes, calificados por el registrador de la propiedad industrial, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que sea abogado y dé garantía suficiente, que también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre.

²⁴ Reformado el párrafo segundo artículo 82 por artículo 1 inciso n) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

Artículo 82 bis²⁵.- Poder para propiedad intelectual

Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima; y en todo caso no se requerirá la inscripción de dicho mandato.

Cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho interno del país donde se otorgue, y deberá autenticarse.

Salvo disposición en contrario, todo mandatario se entenderá autorizado, suficiente y bastante para realizar todos los actos que las leyes autoricen realizar al propio titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes, ante cualquier autoridad, oficina o registro público, para la inscripción, el registro, la renovación, el traspaso, la licencia y los demás movimientos aplicados, la conservación o la defensa de sus derechos, tanto en sede administrativa como judicial, en todas sus instancias e incidencias.

Artículo 83.- Acumulación de pedidos

Podrá solicitarse, mediante un pedido único, la modificación o corrección de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más registros, cuando la modificación o corrección sea la misma para todos.

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

A efectos de lo previsto en los dos párrafos anteriores de este artículo, el peticionante deberá

²⁵ Se adiciona el artículo 82 bis por artículo 1 inciso ñ) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

identificar cada uno de los registros o solicitudes en los que se hará la modificación, corrección o inscripción.

Las tasas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros involucrados.

Artículo 84.- Efectos de la declaración de nulidad

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

Cuando se declare la nulidad de un registro respecto al cual se haya concedido una licencia de uso, el licenciante estará eximido de devolver los pagos efectuados por el licenciario, salvo que este no se haya beneficiado por la licencia.

Artículo 85.- Abandono de la gestión

Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta su curso dentro de un plazo de seis meses, contados desde la última notificación a los interesados.

CAPITULO II Registros y publicidad

Artículo 86.- Inscripción y publicación de las resoluciones

El Registro de la Propiedad Industrial inscribirá, en el registro correspondiente, las resoluciones referentes a la nulidad, revocación, renuncia o cancelación de cualquier registro y las publicará en el diario oficial por una sola vez, a costa del interesado.

Artículo 87.- Consulta de los registros

Los registros de la propiedad industrial son públicos. Cualquier persona podrá obtener copias de ellos mediante el pago de la tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley.

Artículo 88.- Consulta de los expedientes

Cualquier persona podrá consultar, en las oficinas del Registro de la Propiedad Industrial, el expediente de una solicitud de registro. Asimismo podrá obtener copias de los documentos contenidos en el expediente de una solicitud, mediante el pago de la tasa fijada.

CAPITULO III Clasificaciones

Artículo 89.- Clasificación de productos y servicios

Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

Cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Artículo 90.- Clasificación de elementos figurativos

Para clasificar los elementos figurativos de las marcas, el Registro de la Propiedad Industrial aplicará la Clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Convención de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Ley N° 6468, de 18 de setiembre de 1980.

TITULO X
Registro de la propiedad industrial

Artículo 91.- Competencia del Registro de la Propiedad Industrial

Para los efectos de esta ley, la administración de la propiedad intelectual estará a cargo del Registro de la Propiedad Industrial, adscrito al Registro Nacional.

Artículo 92.- Impedimentos para la función de registrador

Queda prohibido al registrador y al personal bajo sus órdenes, realizar gestiones directa o indirectamente, en nombre propio o de terceras personas, ante el Registro de la Propiedad Industrial.

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

La contravención de lo dispuesto en este artículo se sancionará de conformidad con las leyes y los reglamentos correspondientes.

Artículo 93.- Acceso a los documentos del Registro

Los expedientes, libros, registros y otros documentos que se encuentren en el Registro de la Propiedad Industrial no saldrán de la oficina del Registro. Todas las diligencias judiciales, administrativas o de lo contencioso administrativo o las consultas que quieran formular las autoridades o los particulares y exijan la presentación de dichos documentos, se ejecutarán en la misma oficina, bajo la responsabilidad del Registrador. Las circunstancias anteriores únicamente se excepcionarán cuando medie una orden judicial, fundada debidamente en un proceso y así se requiera.

A pedido de una persona interesada, el registrador podrá devolver algún documento presentado por ella al Registro de la Propiedad Industrial en algún procedimiento, y que no sea necesario conservar. Se devolverá y en el expediente se dejará fotocopia autenticada del documento, la cual será a costa del interesado.

Artículo 94²⁶.- Tasas

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

a) Por la inscripción de una marca en cada clase de nomenclatura: cincuenta dólares estadounidenses (US\$ 50,00).

b) Por la inscripción de cada nombre comercial: cincuenta dólares estadounidenses (US\$ 50,00).

c) Por la inscripción de cada expresión o señal de propaganda cincuenta dólares estadounidenses (US\$ 50,00).

d) Por la renovación de cada marca: cincuenta dólares estadounidenses (US\$ 50,00).

e)²⁷Por el traspaso, la licencia de uso, el cambio de nombre o la cancelación de marcas: veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$25,00), por cada nomenclatura internacional

f) Por el traspaso, cambio de nombre o cancelación de cada nombre comercial, expresión o señal de propaganda veinticinco dólares estadounidenses (US\$ 25,00).

g) Por cada reposición o duplicado de un certificado de Registro de renovación o de cualquier otro documento semejante: veinticinco dólares estadounidenses (US \$25,00).

h)²⁸ Por cada solicitud de oposición: veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US \$25,00)

²⁶ Reformado el artículo 94 por Ley 8020, REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 94 Y 95 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, N° 7978, Y FINANCIAMIENTO PERMANENTE PARA LA EDITORIAL COSTA RICA Y LA EDITORIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, de 6 de setiembre de 2000.-

²⁷ Se reforma este inciso por artículo 1 inciso o) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

²⁸ Se adiciona este inciso por artículo 1 inciso o) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

i)²⁹ Por cada modificación o corrección de una solicitud: veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US \$25,00).

j)³⁰ Por cada división de una solicitud: cincuenta dólares moneda de los Estados Unidos de América (US \$50,00).

k)³¹ Por cada solicitud de denominación de origen o indicación geográfica: cincuenta dólares moneda de los Estados Unidos de América (US \$50,00).

l)³² Por recargo en la renovación en plazo de gracia (seis meses): veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$25,00).

m)³³ Por la solicitud de nulidad o cancelación de cada signo distintivo en cada clase: veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US\$25,00).

²⁹ Se adiciona este inciso por artículo 1 inciso o) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

³⁰ Se adiciona este inciso por artículo 1 inciso o) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

³¹ Se adiciona este inciso por artículo 1 inciso o) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

³² Se adiciona este inciso por artículo 1 inciso o) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

³³ Se adiciona este inciso por artículo 1 inciso o) Ley 8632 MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY No. 7978, DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS

Artículo 95³⁴.- Utilización de los montos recibidos por tasas

Los montos recibidos anualmente por el Registro de la Propiedad Industrial por concepto de tasas, serán distribuidos de la siguiente manera:

- a) Un cuarenta por ciento (40%) para la Editorial Costa Rica, el cual será destinado de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 2366, de 10 de junio de 1959 y sus reformas, en calidad de subvención estatal.
- b) Un diez por ciento (10%) para la Editorial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, para la producción de obras en ciencia y tecnología.
- c) Un treinta por ciento (30%) para sufragar la totalidad de los gastos anuales que requiera el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional. Este Registro presentará el presupuesto anual correspondiente, ante la Junta Administrativa del Registro Nacional para su aprobación y debida ejecución.
- d) Un veinte por ciento (20%) para la investigación y capacitación en materia de propiedad intelectual, asignado a la Junta Administrativa del Registro Nacional. Para efectos presupuestarios, estas inversiones serán excluidas de los límites y las directrices del gasto presupuestario y efectivo anual que el Ministerio de Hacienda asigne al Registro Nacional, y este último las presupuestará por separado del presupuesto ordinario de la Junta Administrativa del Registro Nacional, sin que estén

INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, N° 6867, Y DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788, de 28 de marzo de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de abril de 2008.-

³⁴ Reformado el artículo 95 por Ley 8020, REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 94 Y 95 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, N° 7978, Y FINANCIAMIENTO PERMANENTE PARA LA EDITORIAL COSTA RICA Y LA EDITORIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, de 6 de setiembre de 2000.-

sujetas a ningún límite del gasto presupuestario por parte de la Autoridad Presupuestaria.

Además de las funciones consagradas en esta Ley, el Registro de la Propiedad Industrial, en la persona de su Director, podrá decretar medidas cautelares bajo los términos y las condiciones establecidas en la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual³⁵.

TITULO XII

Disposiciones finales y transitorias

Artículo 96.- Reglamento

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de un mes luego de su publicación.

Transitorio I.- Solicitudes en trámite relativas a marcas

Las solicitudes de registro o renovación de marca en trámite a la fecha de entrada en vigor de esta ley, continuarán tramitándose de acuerdo con el régimen anterior; pero los registros y las renovaciones que se concedan, quedarán sujetos a las disposiciones de este instrumento. Con respecto al uso de las marcas, el plazo en el cual ha estado registrada la marca, según el artículo 39, se computará a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Transitorio II.- Registros en vigencia

Las marcas y otros signos distintivos registrados según el régimen anterior, se regirán por las disposiciones de este instrumento y el reglamento correspondiente, aplicables a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, sin embargo, no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca antes de transcurridos cinco años contados desde esta fecha.

Transitorio III.- Acciones iniciadas

³⁵ Adicionado este último párrafo por artículo 72 inciso b), Ley 8039 Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual de 12 de octubre de 2000.-

Las acciones que se hayan iniciado al entrar en vigor esta ley, se proseguirán hasta la resolución, conforme a las disposiciones bajo las cuales se iniciaron.

Transitorio IV.- Instrumentos del artículo 89

Las normas de clasificación indicadas en los párrafos primero y cuarto del artículo 89 anterior lo son ad referendum; su plena vigencia estará supeditada al cumplimiento de los trámites constitucionales para la aprobación de instrumentos internacionales.

Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los veintidós días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Carlos Vargas Pagán
PRESIDENTE

Manuel Ant. Bolaños Salas

PRIMER SECRETARIO

Rafael Ángel
Loaiza

SEGUNDO SECRETARIO

Villalta

Presidencia de la República.- San José, a los seis días del mes de enero del dos mil.

Ejecútese y publíquese
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA

El Ministro de Comercio Exterior,
SAMUEL GUZOWSKI ROSE