

Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

Nº 30233-J

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Y LA MINISTRA DE JUSTICIA Y GRACIA

En uso de sus facultades conferidas en los incisos 3) y 18) del artículo 121 de la Constitución Política y el artículo 96 de la Ley Nº 7978 de 6 de enero del 2000, y

Considerando:

Que para aplicar los preceptos contenidos en la Ley Nº 7978 es necesario contar con el Reglamento que desarrolle los procedimientos previstos para la inscripción de marcas y otros signos distintivos y permita al Registro de la Propiedad Industrial, como administración nacional competente en esa materia, cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna la mencionada Ley. Por tanto,

DECRETAN:

El siguiente

Reglamento de la Ley de Marcas y otros signos distintivos

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1º—Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto determinar el procedimiento de registro de toda marca o signo distintivo a que se refiere la Ley Número 7978 del seis de enero del 2000, que son de orden público y de observancia general, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales que regulan la materia de propiedad intelectual de los cuales Costa Rica es país Miembro así como sobre los aspectos de organización y competencia de los funcionarios del Registro de la Propiedad Industrial.

Artículo 2º—Definiciones. Son aplicables al presente Reglamento las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley y las siguientes:

Tasas: Las tasas aplicables por el Registro de la Propiedad Industrial.

Clasificación de Productos y servicios: La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas y sus reformas (Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957).

Clasificación de Elementos

Figurativos: La Clasificación Internacional de Elementos Figurativos de las Marcas (Acuerdo de Viena del 8 de junio de 1973.)

Convenio de París: El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (ratificado por Costa Rica desde 1995)

Director del Registro: El funcionario responsable del Registro de la Propiedad Industrial o el funcionario que haga sus veces.

Ley: La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 vigente a partir del 1º de febrero del 2000 y sus reformas.

Reglamento: El presente Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Registro: El Registro de la Propiedad Industrial, dependiente del Registro Nacional y adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia.

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

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

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

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

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

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

Artículo 7º—Formularios impresos. El Registro podrá establecer formularios impresos de utilización no obligatoria para la presentación de las solicitudes y de la información relacionada con éstas, para los avisos que se publiquen en el Diario Oficial y para los demás trámites y actos que el Director del Registro pudiera determinar mediante instrucción administrativa.

El Registro aplicará en la medida de lo posible las normas técnicas internacionales e información relativa a los títulos de propiedad industrial.

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

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

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

Artículo 9º—Gestor. Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley y 286 del Código Procesal Civil, el interesado deberá ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de los tres meses, si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, de lo contrario ésta se tendrá por no presentada y, en el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación.

La garantía que el gestor oficioso debe prestar a efecto de responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre, deberá constituirse mediante fianza a favor del

Estado por el monto de 3.000.00 (tres mil colones). El gestor deberá rendir la fianza respectiva con la propia solicitud, pues de lo contrario la solicitud se tendrá por no presentada.

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

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

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

Para tales efectos, se entenderá por:

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

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

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

Artículo 12.—Fecha de presentación de solicitudes. A toda solicitud presentada al Registro deberá adjuntarse copia, en la cual se le consignará la fecha y hora de su recepción.

Artículo 13.—Comprobante de pago de tasas. El comprobante original de pago de la tasa de inscripción deberá adjuntarse a la solicitud de presentación de conformidad con los artículos 9.j), 10.e) y 13 de la Ley. Podrá el gestionante en caso de no lograr su inscripción aplicar la tasa y el reajuste respectivo a posteriores solicitud, indicando la referencia de dicha información adjuntando copia del documento original emitido a favor del interesado.

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

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

CAPÍTULO II

Disposiciones Relativas al Procedimiento

de Registro de Marcas

Artículo 16.—Requisitos de la solicitud. Además de cumplir los requisitos indicados en el artículo 9 de la Ley y los previstos en el artículo 3 de este Reglamento, la solicitud de registro de una marca u otro signo distintivo deberá:

- a) Indicar si la marca cuya inscripción solicita es de fábrica, de comercio o de servicios;
- b) Consignar la dirección exacta del establecimiento fabril, comercial o de servicios e indicar el país de origen del distintivo solicitado;
- c) Adherido a la solicitud de la marca o distintivo solicitado, cuando sea denominativa con grafía, forma o color especiales, o figurativa, mixta o tridimensional, las cuales deben ser claras y suficientemente legibles; que podrán tener hasta un mínimo de 8 centímetros por 8 centímetros y máximo de 10 centímetros por 10 centímetros.
- d) Presentarse con la firma del solicitante debidamente autenticada por abogado en su caso.
- e) Adjuntar los documentos que de conformidad con la Ley o este Reglamento sean necesarios para la inscripción del distintivo solicitado, salvo que en dichas disposiciones se permita su presentación posterior.

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

Artículo 17.—Listado de productos o servicios. La lista de productos o servicios para los cuales se solicita la inscripción de la marca se hará preferentemente utilizando los nombres o denominaciones que aparecen en la lista alfabética de la Clasificación de Productos y Servicios, salvo que ésta no contemple la denominación común o usual del producto o servicio tal y como es utilizada en el lenguaje corriente o en los usos comerciales del país. Para el efecto, el Registro

mantendrá a disposición de los usuarios ejemplares o copias de la Clasificación vigente, para que pueda ser consultada sin costo alguno.

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

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

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

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

Si antes de presentarse el pedido de división o fraccionamiento, se hubiere notificado algún requerimiento de forma, no se atenderá la división mientras no se hubiese subsanado el error u omisión. En igual forma se procederá cuando se hubiesen notificado objeciones que a juicio del Registro impiden acceder a la solicitud.

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

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

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

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

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

- a) La marca tal y como se hubiere solicitado, incluyendo sus elementos denominativos, figurativos y la indicación que la marca ha sido solicitada en color, si fuere el caso.
- b) Cuando proceda, la mención de que la solicitud se refiere a una marca colectiva o de certificación.

Artículo 22.—Oposición al registro. Sin perjuicio de los requisitos comunes establecidos en el artículo 3 de este Reglamento, el escrito de oposición podrá contener lo siguiente:

- a) Indicación de la marca y el número de expediente de la solicitud contra la cual se formula la oposición;
- b) Los argumentos de hecho y de derecho y las pruebas en que se funda la oposición; aportando copia de las mismas para el solicitante;
- c) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca registrada o solicitada con anterioridad, una reproducción de la misma y la indicación de los productos o servicios para los cuales se hubiese solicitado o registrado y los productos o servicios respecto de los cuales se plantea la oposición;
- d) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca notoriamente conocida no registrada ni en trámite de inscripción en el país, una reproducción de la misma y las pruebas que acrediten su condición de marca notoriamente conocida;
- e) Si la oposición se basa en un derecho derivado de un nombre comercial o emblema, debe adjuntarse la descripción de las actividades que constituyen el giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica;
- f) Si la oposición se basa en un derecho de autor o en un derecho sobre un diseño industrial, debe acompañarse la representación gráfica del elemento protegido, cuando proceda; y
- g) Adjuntar una copia de la solicitud inicial de registro de la marca, en el caso que la oposición se base en el uso anterior de esa marca; dicha copia podrá asimismo acompañarse dentro del plazo de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la oposición.

A los efectos de los artículos 8, inciso c) y 75, inciso e) de la Ley, se entenderá que el uso anterior de una marca, indicación geográfica o denominación de origen por parte de un tercero, le otorga un mejor derecho de obtener su registro, siempre que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley.

(Último párrafo agregado por Decreto Ejecutivo N°34760-J-COMEX, publicado en el Alcance N°37 a La Gaceta N°184 del 24 de septiembre de 2008)

Artículo 23.—Medios de prueba. En casos de oposición o de procedimientos de cancelación o nulidad de registros marcarios, el Registro admitirá como medios de prueba aquellos que estime pertinentes con relación al caso en cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 del Código Procesal Civil.

Artículo 24.—Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

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

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

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

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III

De la renovación y modificación del registro

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

CAPÍTULO IV

De la transferencia, cambio de nombre

y licencia de uso de la marca

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

Artículo 30.—Inscripción de licencias. Para efectos de la inscripción de una licencia de uso de marca, los documentos que deben presentarse con la solicitud pueden consistir en el propio contrato, en la sección o parte del mismo que se refiere a la licencia, o bien, en un resumen que contenga como mínimo la siguiente información:

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

CAPÍTULO V

Marcas Notoriamente Conocidas

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

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

CAPÍTULO VI

Disposiciones relativas a las Marcas Colectivas

y Marcas de Certificación

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

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

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

- a) La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y dirección de su sede principal;
- b) El objeto de la asociación;
- c) El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para representar a la entidad;
- d) Los requisitos de afiliación;
- e) Los requisitos que deben cumplir las personas afiliadas para obtener la autorización de utilización de la marca;
- f) Las características o cualidades comunes que deben presentar los productos o servicios referidas al origen geográfico, al modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otro aspecto;
- g) Las reglas y demás condiciones o modalidades a que debe sujetarse el uso de la marca colectiva por las personas autorizadas;
- h) Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la marca colectiva conforme a las reglas y condiciones a que se refiere la literal anterior;
- i) Las infracciones y correspondientes sanciones por el uso de la marca en forma distinta de lo regulado en el reglamento, incluyendo la suspensión o cancelación temporal o definitiva de la autorización de uso.
- j) Los procedimientos para la aplicación de las sanciones; y
- k) Los medios de impugnación de las decisiones relativas a la concesión de autorizaciones o a su suspensión o cancelación.

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

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

b) El objeto de la entidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII

Disposiciones relativas a las Expresiones

o Señales de Publicidad Comercial

Artículo 39.—Régimen aplicable. Son aplicables a las solicitudes de registro de expresiones o señales de publicidad las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.

Artículo 40.—Solicitud de registro. Además de los requisitos establecidos en los artículos 9 de la Ley y 3 de este Reglamento, la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial deberá indicar, cuando corresponda, la marca o nombre comercial a que se refiera y los datos relativos a su inscripción o solicitud en trámite.

CAPÍTULO VIII

Disposiciones relativas a los Nombres Comerciales

y los Emblemas

Artículo 41.—Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.

Artículo 42.—Solicitud de registro de un nombre comercial. Además de los requisitos establecidos en los artículos 9 de la Ley y 3 de este Reglamento, la solicitud de registro de un nombre comercial deberá contener:

- a) El nombre comercial, tal y como ha sido usado, y una reproducción del mismo cuando incluya elementos figurativos.
- b) La dirección o ubicación exacta de la empresa o establecimiento mercantil que identifica.
- c) El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica.
- d) Toda otra información que se estime conveniente proporcionar a efecto de acreditar el uso efectivo que tendrá en el comercio del nombre comercial con relación al giro indicado.

Artículo 43.—Publicación. Además de la información a que se refiere el artículo 15 de la Ley, el aviso que debe publicarse respecto a la solicitud de inscripción de un nombre comercial, deberá contener:

- a) El nombre comercial, tal como se hubiere solicitado;
- b) La dirección o ubicación exacta de la empresa o establecimiento que identifica.
- c) El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica.

Artículo 44.—Oposición. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en la Ley y este Reglamento, el escrito de oposición a la solicitud de registro de un nombre comercial podrá contener:

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 45.—Emblemas. Las disposiciones especiales de este capítulo relativas a nombres comerciales son aplicables asimismo a los emblemas.

CAPÍTULO IX

De las Indicaciones Geográficas

y Denominaciones de Origen

Artículo 46.—*(Este artículo fue Derogado por el artículo 26 del decreto ejecutivo N° 33743 del 14 de marzo de 2007)*

Artículo 47.—(Este artículo fue Derogado por el artículo 26 del decreto ejecutivo N° 33743 del 14 de marzo de 2007)

CAPÍTULO X

De las Cancelaciones y Nulidades de Registros

Artículo 48.—Solicitud de cancelación o nulidad. Toda solicitud de cancelación o nulidad de un registro o anotación de una licencia de uso, deberá ser dirigida al Registro y, además de cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo 3 de este Reglamento, deberá contener lo siguiente:

- a) Identificación de la marca, signo distintivo o contrato de licencia cuya cancelación se solicita, indicando sus datos registrales y el número de expediente;
- b) Nombre del titular del registro.
- c) Expresar el interés del solicitante en promover la cancelación o nulidad.
- d) Los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa.
- e) Las pruebas en que se funda la solicitud.
- f) La petición en términos precisos.

En caso que la solicitud no cumpla los requisitos de forma correspondiente, el Registro procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley.

Artículo 49.—Procedimiento. Siempre que la solicitud de cancelación o nulidad se encuentre ajustada a lo prescrito en la Ley o este Reglamento, el Registro la admitirá a trámite y dará audiencia al titular del registro, por el plazo de un mes, para que haga valer sus derechos y, según el caso, aporte u ofrezca sus propios medios de prueba. Para tales efectos, la notificación correspondiente se realizará observando lo establecido en los artículos 3 inciso e) y 8 de este Reglamento.

Si fuere necesario recibir o practicar medios de prueba ofrecidos por el solicitante o el titular del registro, el Registro fija un plazo de quince días hábiles para recibir las pruebas ofrecidas.

Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la solicitud de cancelación o nulidad, o del vencimiento del período de prueba, según fuere el caso, el Registro resolverá en forma definitiva la solicitud en forma razonada y valorando las pruebas correspondientes. Si la resolución fuere favorable a la solicitud, se ordenará proceder a realizar la anotación correspondiente en la base de datos donde constan sus antecedentes registrales, cuando la cancelación de un registro fuere solicitado por un tercero, este deberá publicar de un aviso en el Diario Oficial, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley.

En todo caso, la resolución que se emita puede ser recurrida de acuerdo por medio de los recursos establecidos en este Reglamento.

Artículo 50.—Nulidad de oficio. Tratándose de un caso de nulidad en que el Registro proceda de oficio, se procederá conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 37 de la Ley.

Artículo 51.—Cancelación voluntaria. Además de cumplir los requisitos comunes establecidos en el artículo 3 de este Reglamento, la solicitud de cancelación voluntaria de un registro deberá llevar la firma del solicitante y o del abogado que lo auxilia cuando fuere del caso. Esta no será objeto de publicación.

CAPÍTULO XI

De la Organización y Funcionamiento del Registro

Artículo 52.—Registro. El Registro es la autoridad administrativa adscrita al Registro Nacional, responsable de la inscripción y registro de los derechos en materia de Propiedad Industrial y tiene a su cargo:

a) Organizar y administrar el registro de los derechos de Propiedad Industrial, en particular lo relacionado a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos relativos a marcas y otros signos distintivos, invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales.

b) Planificar y desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de Propiedad Industrial, directamente o en colaboración con entidades nacionales, extranjeras e internacionales.

c) Coordinar políticas, estrategias y acciones con las instituciones públicas o privadas, nacionales, extranjeras, regionales e internacionales, que tengan relación o interés con el fomento y la protección de los derechos de Propiedad Industrial, la transferencia de tecnología, así como con el estudio y promoción del desarrollo tecnológico y la innovación.

d) Proporcionar información al público y usuarios respecto a la Propiedad Industrial, así como aquella información y cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes.

e) Brindar asesoría técnica jurídica a los usuarios y público en general en relación a la presentación de solicitudes y al cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en la Ley y en este Reglamento.

f) Promover la creatividad intelectual, apoyando su desarrollo e impulsando la transferencia de tecnología mediante la divulgación de los acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero, la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento y, cuando se cuente con los recursos necesarios, mediante la organización de exposiciones y certámenes nacionales, regionales o internacionales, incluyendo el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva.

g) Concertar convenios de cooperación o coordinación con instituciones públicas o privadas, nacionales, regionales o internacionales para el mejor cumplimiento de sus objetivos, principalmente para el intercambio de experiencias administrativas y metodología de trabajo, la

capacitación de su personal, la organización de bases de datos, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales en materia de Propiedad Industrial.

h) Realizar estudios sobre la situación de la Propiedad Industrial a nivel nacional e internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esa materia, cuando así lo dispongan las autoridades superiores.

i) Actuar como órgano de consulta en materia de Propiedad Industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública.

j) Participar en coordinación con las dependencias competentes del Ministerio de Comercio Exterior en las negociaciones internacionales sobre la materia.

k) Elaborar la memoria de labores de cada año, incluyendo datos estadísticos sobre las actividades registrales de ese período.

l) Hacer del conocimiento de las autoridades competentes de aquellas infracciones a los derechos de Propiedad Industrial en que se afecten los intereses del Estado, para que se ejerciten las acciones procedentes.

m) Aplicar las sanciones administrativas previstas en la legislación en materia de Propiedad Industrial.

n) Denunciar los delitos contra los derechos de Propiedad Industrial de que tenga conocimiento.

o) Cumplir todas las demás funciones, atribuciones y actividades que le sean asignadas de conformidad con la Ley y este Reglamento.

p) Actuar en las diligencias jurídicas ordenadas por la Ley de Procedimientos de Observancia con la competencia que dicha Ley le confiere.

Artículo 53.—Organización del Registro. El Registro estará a cargo de un Director, quien será asistido en el cumplimiento de sus funciones sustantivas por un Sub Director quien actuará por delegación de aquel. Para ocupar estos cargos se requiere ser Licenciado en Derecho, costarricense de origen y tener por lo menos cinco años de graduación profesional.

Para el cumplimiento de sus funciones el Director del Registro podrá establecer la organización de la dependencia por medio de instrucción administrativa, así como contar el personal idóneo que el movimiento y circunstancias determinen, para la estructuración de las secciones y oficinas necesarias para la ejecución de las diferentes funciones.

Artículo 54.—Funciones del Director. El Director del Registro de la Propiedad Industrial, o el funcionario que legalmente le sustituya, tendrá a su cargo las siguientes funciones:

a) Emitir las resoluciones que correspondan en los asuntos sometidos a su conocimiento y requerir a los interesados los documentos adicionales que estime necesarios para resolver.

- b) Emitir informes o dictámenes sobre los asuntos de su competencia, cuando le sean requeridos por las autoridades administrativas superiores o judiciales competentes.
- c) Organizar y dirigir el trabajo y actividades que correspondan al Registro.
- d) Formular el proyecto de presupuesto de la institución y ejecutar el mismo.
- e) Autorizar las publicaciones que sobre el tema de propiedad intelectual realice el Registro.
- f) Emitir acuerdos internos, circulares, instrucciones administrativas relacionados con sus actividades.
- g) Disponer las medidas disciplinarias que correspondan respecto a los funcionarios y empleados administrativos.
- h) Cualesquiera otras que sean necesarias o convenientes a una buena y eficaz administración.

CAPÍTULO XII

Actividad Registral

Artículo 55.—Numeración de expedientes. Los expedientes que se formen en el Registro se numerarán en series anuales separadas, que comenzarán con la primera solicitud presentada en cada año. El número de cada expediente se constituirá con los cuatro dígitos del año de presentación de la solicitud, seguido del número consecutivo que le corresponde a la misma atendiendo a la fecha y hora de presentación.

Artículo 56.—Control de documentos e inscripciones. El Registro de la Propiedad Industrial, custodiará por un medio adecuado todos los documentos presentados en sus oficinas, los cuales podrán ser consultados en forma pública.

Artículo 57.—Publicidad. Los expedientes, libros, registros, documentos y archivos, cuando proceda, podrán ser objeto de consulta directa por el interesado bajo la responsabilidad de un funcionario del Registro. El interesado podrá obtener, a su costa, copias simples o certificadas y constancias o certificaciones de los documentos e inscripciones que obran en el Registro.

Cuando el Registro esté en posibilidad de establecer nuevas modalidades de servicios, las consultas podrán hacerse por medios electrónicos, en la forma que el propio Registro determine.

Artículo 58.—Reposición de expedientes. Sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar y a la imposición de medidas disciplinarias al personal responsable, la reposición de un expediente perdido o destruido total o parcialmente, deberá ser ordenada por el Registro en forma inmediata, de oficio o a solicitud del interesado.

CAPÍTULO XIII

De las Inscripciones

Artículo 59.—Forma de realizar las inscripciones. A toda solicitud de inscripción se le asignará un número de registro en forma automática y consecutiva, quedando en el expediente firmada la autorización y emitido el respectivo certificado de titularidad.

Artículo 60.—Corrección de errores. El Registro, de oficio o a solicitud del titular, podrá modificar una inscripción para corregir algún error material.

Se entenderá que se ha cometido error material cuando se han escrito unas palabras por otras, se ha omitido la expresión de algún requisito o circunstancia cuya falta no causa nulidad, o bien, cuando se ha consignado en forma equívoca alguno de los requisitos de la inscripción, siempre que con ello no se cambie el sentido general de la inscripción ni de ninguno de sus conceptos.

Artículo 61.—Anotaciones. Toda anotación, cancelación, embargo y mandamiento judicial que afecten derechos inscritos, se harán constar en la base de datos donde se encuentran asentados los antecedentes registrales de dichos derechos.

En todo caso deberá mencionarse e identificarse en las anotaciones la resolución, el título, despacho judicial u otro documento que las motivare.

CAPÍTULO XIV

De las Clasificaciones

Artículo 62.—Clasificación marcaria. La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas a que se refiere el artículo 89 de la Ley, es la clasificación establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 y sus reformas.

Artículo 63.—Elementos figurativos de signos distintivos. Para los efectos del examen de fondo que deba realizar con motivo de solicitudes de registro de marcas y otros signos distintivos, el Registro debe mantener un archivo de los elementos figurativos y emblemas protegidos organizado de conformidad con la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos, la cual podrá ser consultada.

Cuando la marca u otro signo distintivo consistiere únicamente en un signo o elemento figurativo o tridimensional, el Registro le designará la clasificación correspondiente.

CAPÍTULO XV

De los Recursos

Artículo 64.—Revocatoria. Salvo disposición legal en contrario, frente a las resoluciones que dicte el Registro procederán los recursos pertinentes, los cuales deberá interponerse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. Dando fiel cumplimiento a lo establecido en el artículo 92 de la Ley.

Artículo 65.—Apelación. Contra las resoluciones definitivas del Registro procede el recurso de apelación que será conocido por el Tribunal Registral Administrativo, conforme lo establecido en el artículo 92 de La Ley N° 7978 y de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 del 12 de octubre del año 2000.

CAPÍTULO XVI

Disposiciones Finales

Artículo 66.—Situaciones no previstas. Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento, será resuelta por el Director del Registro de la Propiedad Industrial atendiendo al espíritu de las disposiciones de la Ley y a la naturaleza del asunto de que se trate.

Artículo 67.—Epígrafes. Los epígrafes relativos a la identificación del contenido de las normas contenidas en el presente Reglamento y que preceden a cada artículo no tienen valor interpretativo.

Artículo 68.—Vigencia. Este Reglamento rige a partir de la fecha de su publicación.