

Propiedad Industrial

Otros signos distintivos



Indicación geográfica
y denominación de origen
Página 3

Inscripciones nacionales
Página 4



Propiedad industrial:

otros signos distintivos

Esta es otra de las categorías que conforman la Propiedad Industrial.

“Otros signos distintivos” hace referencia a nombres comerciales y emblemas. También incluye las señales de propaganda, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Tomando en cuenta la importancia que tiene cada una de ellas, vamos a verlas en detalle.

Nombre comercial

Es un signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado (Art. 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos).

Adquisición de derechos

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

Nombres comerciales y emblemas inadmisibles

Son inadmisibles los nombres comerciales que consistan en una designación o signo contrario a la moral o el orden público, los que puedan causar confusión en el público y los medios comerciales, sobre la naturaleza, actividades, giro comercial, procedencia de origen empresarial, el origen o alguna característica de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Emblema

Es el signo figurativo que identifica o distingue una empresa o establecimiento.

Señal de propaganda

Es 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 (Art. 2 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos).

Créditos

Este Fascículo Publicitario Especial fue elaborado por la Mesa de Suplementos Comerciales de Grupo Nación a solicitud del Registro Nacional.

La información que contiene este fascículo fue elaborada por el Registro Nacional.

Periodista: Harold Brenes. Diseño: Ana Yancy Guerrero. Diagramación: Alejandra Sánchez, Diseño Comercial de GN. Fotografía: Archivo fotográfico del Registro Nacional.

Registro Nacional de Costa Rica: Dagoberto Sibaja M. Director General, Luis Jiménez S. Subdirector General, Cristian Mena Ch. Director de Propiedad Industrial, Vanessa Cohen J. Directora de Derechos de Autor, Gabriela Zúñiga B. Jefe Departamento de Proyección Institucional, Emilia Segura N. Periodista, Alejandro Ramírez N. Coordinador de Mercadeo.

Todos los productos de Grupo Nación están protegidos por los derechos de autor. Un producto impreso en GN Impresos de Grupo Nación y distribuido por GN Distribución. 2013

Principales motivos de denegación

Una señal de propaganda no podrá registrarse cuando:

- Sea igual o similar a otra registrada, en trámite de registro o usada por parte de un tercero.
- Incluya un signo distintivo ajeno sin la debida autorización.
- Pueda causar confusión respecto a los productos, servicios o establecimiento de un tercero.
- Consistan en la designación usual del producto o servicio que promocionan.
- Describan o califiquen alguna característica del producto o servicio promocionado.
- Pueda causar engaño o confusión sobre alguna característica o cualidad de los productos y servicios.

Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Son aquellos signos distintivos utilizados para identificar productos con un origen geográfico determinado y que poseen cualidades, características o una reputación que devienen directamente de su lugar de origen.

Para tener más claridad sobre el alcance de este concepto, resulta útil dar una mirada a productos mundialmente reconocidos y que ostentan esta condición de ser una indicación geográfica o denominación de origen protegida.

Algunos ejemplos son el tequila, licor fabricado a base de agave y que tiene su origen al norte de la ciudad de Guadalajara, en México; específicamente, en un pueblo del mismo nombre (Municipio de Tequila); o el reconocido queso Roquefort, caracterizado por su color azul y que se produce en una región del suroeste de Francia, específicamente en torno al municipio de Roquefort-sur-Soulzon.

La función es distinguir un producto, relacionándolo mediante su designación, con su origen geográfico. Esto garantiza a los consumidores un determinado grado de calidad en dichos productos, permitiéndole distinguirlos de aquellos productos de similar naturaleza pero distinta calidad por ser producidos en otras zonas geográficas y bajo distintos métodos.

Importancia de la protección

Dada la reputación de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen estas se han convertido en un bien colectivo intangible, con un valor comercial determinado y por ende deben de ser protegidas contra el uso ilegítimo por parte de terceros, que desarrollan su actividad en zonas distintas a la delimitada o contra aquellos productores que a pesar de pertenecer a dicha área, no se apegan a las prácticas y métodos de producción exigidos.

La única forma de luchar contra tales usos y la afectación que provocan a la reputación, lo es a través del ejercicio de las acciones legales pertinentes, las cuales no serán efectivas si no cuentan con la inscripción del signo ante el Registro de la Propiedad Industrial.

Solicitud de inscripción

Según la legislación costarricense, la solicitud de inscripción de una indicación geográfica o una denominación de origen, puede ser solicitada por uno o varios productores, fabricantes o artesanos de la zona, entes colectivos que les representen o una autoridad pública competente (Art. 74 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos #7978)





Consejos reguladores

Son los órganos encargados de la administración y defensa de una indicación geográfica o una denominación de origen debidamente inscrita. Su designación la realiza la entidad que agrupa y representa a los productores, fabricantes o artesanos.

Sobre este tópico, el Registro de la Propiedad Industrial recomienda que se escoja un formato que resulte jurídicamente funcional, como la constitución de una Asociación que represente a todos los involucrados (Ver Directriz Administrativa DRPI-11-2012).

Funciones:

- A. Verificar que los productos identificados con la denominación de origen o indicación geográfica cumplan en forma continua y permanente con los requerimientos de producción, transformación y elaboración establecidos.
- B. Conceder las autorizaciones de uso de la indicación geográfica o denominación de origen.
- C. Suspender o cancelar las autorizaciones de uso, en caso de incumplimiento de las condiciones y requerimientos oficiales.
- D. Defensa y promoción de la indicación geográfica o denominación de origen.

Inscripciones nacionales

Costa Rica cuenta con dos indicaciones geográficas y una denominación de origen autóctonas inscritas.



-BANANO DE COSTA RICA: indicación geográfica solicitada por la Corporación Bananera Nacional S.A., para identificar el banano producido en nuestro país y que se exporta a distintas latitudes.



-CAFÉ DE COSTA RICA: indicación geográfica solicitada por el Instituto del Café de Costa Rica, para identificar el café que se produce en territorio nacional y al igual que el banano, su utilización se enfoca primordialmente en el mercado internacional.



-QUESO TURRIALBA: denominación de origen solicitada por la Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Cruz de Turrialba, identifica el queso que se produce en las zonas altas del cantón.

Protección internacional

-Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. Este tratado internacional del cual forma parte Costa Rica, establece un sistema para el reconocimiento a nivel internacional de las denominaciones de origen inscritas en cada uno de los países miembros, que al día de hoy supera las 30 naciones.

Al aprovechar este tratado, Costa Rica obtiene en el año 2011 la inscripción ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la Indicación Geográfica Banano de Costa Rica, misma que cuenta con el registro internacional número 900.

-Otra opción que tiene nuestro país para obtener el reconocimiento de sus indicaciones geográficas o denominaciones de origen nacionales en otros países, es a través de los tratados binacionales o multilaterales que ha suscrito en los últimos años. Ejemplo de esto lo es el Tratado de Libre Comercio con la República Popular de China o el suscrito con la Comunidad Europea.



Procedimiento de inscripción

A)-Nombres comerciales, emblema y señal de propaganda

Examen de forma:

Después de presentada la solicitud se revisa para verificar que cumple con los requisitos establecidos en el art. 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y art. 3 y 16 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Si alguno de los requisitos fue omitido, el Registro de la Propiedad Industrial lo informará al interesado, otorgándole un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación para que responda, bajo apercibimiento de considerarse por abandonada la solicitud.

Principales requisitos de forma:

1. Nombre y dirección del solicitante.
2. Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica.
3. Nombre del representante legal, cuando sea el caso.
4. Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento real y efectivo en el país.
5. El signo cuyo registro se solicite.
6. La traducción del signo cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma diferente al castellano.
7. En el caso de los nombres comerciales debe indicarse expresamente y de manera exacta la dirección del establecimiento que se identificará con el signo que se solicita así como el giro o actividad comercial del mismo.
8. En el caso de las señales de propaganda deberán indicarse los productos o servicios que se promocionarán con el signo solicitado y debe señalar la marca o nombre comercial, sea inscrito o en trámite, al cual estará ligada.
9. El comprobante de pago de la tasa establecida.
10. Lugar para atender notificaciones.



Examen de fondo:

Estudio para determinar si el signo solicitado se encuentra contenido dentro de alguna de las prohibiciones legales. Si así fuera, se notificará al solicitante, indicándole las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de 30 días hábiles a partir de la notificación para que conteste.

Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante exponga sus argumentos o si aún habiendo respondido, el Registro considera que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro de la marca mediante resolución fundamentada.

Publicación de la solicitud:

Superados los estudios de forma y fondo el Registro emite un edicto con el fin de anunciar la solicitud mediante su publicación por tres veces y a costa del interesado, en el diario oficial La Gaceta.

Oposiciones:

Una vez que se publica en el Diario Oficial La Gaceta el aviso relativo a la solicitud de inscripción del signo distintivo, se abre un periodo de dos meses para que se opongan aquellos terceros que se sientan afectados, por considerar que el signo en trámite está inmerso en alguna prohibición, ya sea de carácter absoluto o relativo.

Recibido el escrito de oposición, el Registro procederá a verificar que cumpla con las respectivas formalidades, como lo son la fundamentación jurídica, aporte de prueba, copia simple del escrito de oposición y de la prueba aportada, correcta representación del firmante, pago de una tasa de USD\$ 25. (Artículos 3 y 22 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos).

Posteriormente, se dará traslado de la misma al solicitante, para que en un plazo de dos meses se pronuncie sobre la objeción planteada, luego de lo cual, el Registro resolverá el asunto mediante una resolución fundamentada donde conceda o deniegue la inscripción del signo.



Una vez vencido el plazo para oposiciones y en caso de que no haberse presentado ninguna, el Registro de la Propiedad Industrial procederá con el registro de la marca y se otorgará el certificado correspondiente a su titular.



Plazo de vigencia

- **Nombre comercial:** el derecho sobre un nombre comercial termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa (Art. 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos).
- **Señal de propaganda:** una señal de propaganda inscrita goza de protección por tiempo indefinido, su existencia y vigencia dependen de la marca o el nombre comercial con el que se utilice.
- **Renovación:** siendo que los nombres comerciales y las señales de propaganda tienen una vigencia indefinida, no son objeto de renovación.

Costos

- **Nombre Comercial:** la solicitud de inscripción de un nombre comercial tiene un costo de USD\$50 (cincuenta dólares) en timbres de Registro Nacional.
- **Señal de propaganda:** la solicitud de inscripción de una señal de propaganda tiene un costo de USD\$50 (cincuenta dólares) en timbres de Registro Nacional por cada clase de productos o servicios.

Derechos del titular

El titular de un nombre comercial o una señal de propaganda tiene el derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceras personas utilicen signos idénticos o similares al suyo, para el mismo giro comercial o para los mismos productos o servicios o productos y servicios relacionados.

Nulidad del registro

A solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de un signo, si este contraviene las prohibiciones de ley.

La acción de nulidad prescribe a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro cuya nulidad se solicita.

Cancelación del registro por falta de uso: cualquier persona interesada puede solicitar la cancelación por falta de uso de un signo registrado.

La acción de cancelación no procede antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha de registro de la marca.

USD\$50



Formulario de Inscripción

Se encuentra disponible, sin costo alguno, en el centro de información del Registro de la Propiedad Industrial o bien, en la página www.rnpdigital.com

Contacto:

Correo electrónico:
consultarpi@rnp.go.cr

Teléfono:
2202-0623



Procedimiento de inscripción

B)-Indicaciones geográficas y denominaciones de origen

Examen de forma

Se debe aportar datos generales sobre los solicitantes, como el nombre, dirección y nacionalidad, lugar donde se ubican los establecimientos de producción o fabricación, la zona geográfica, reseña de cualidades o características de los productos (pliego de condiciones), normativa de uso, pago de una tasa de USD\$50. (Art. 76 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos).

Examen de fondo

Verifica que la indicación geográfica o denominación de origen solicitada no incurra en ninguna de las prohibiciones establecidas por ley y que constituyen un impedimento para su inscripción, como el ser un término genérico, que lleve a un engaño o una confusión al público consumidor sobre su verdadero origen geográfico o características, o cuando pueda afectar derechos previamente consolidados, ya sea de titulares de marcas u otras indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Publicación de la solicitud

Una vez superado el examen de forma y fondo, se publicará por tres ocasiones consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta un aviso relativo a la solicitud de inscripción de la denominación de origen o indicación geográfica, para otorgar un plazo de dos meses a terceros que deseen oponerse a la concesión del registro de inscripción, por considerar que el signo solicitado incurre en algunas de las prohibiciones citadas en el punto anterior.

Oposiciones

En caso de presentarse oposiciones y una vez que hayan cumplido los requisitos formales, el Registro de la Propiedad Industrial deberá pronunciarse en la resolución final sobre las objeciones ahí planteadas.



Requerimiento de criterio técnico

Dado la pluralidad de productos y distinta naturaleza que pueden presentar, el Registro de la Propiedad Industrial se apoya en distintos centros de educación superior, centros oficiales, científicos, tecnológicos o profesionales para la valoración de la información técnica contenida en la solicitud de inscripción. El costo de este estudio será cubierto por el solicitante, según lo establece la normativa nacional.

Una vez que el Registro de la Propiedad Industrial recibe el criterio técnico por parte del centro respectivo, valorará la información integral que conste en el expediente, incluyendo las oposiciones que pudieran haberse presentado en el trámite, luego de lo cual emitirá una resolución fundamentada donde concede o deniega la inscripción de la indicación geográfica o denominación de origen solicitada.