

UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

U L A C I T

DISEÑO DEL PROYECTO DE TESIS
Para optar por el Grado de Doctores en Derecho

**LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO UN DERECHO UNIVERSAL Y
ECONOMICO**

Elaborado por:
Licda. Liliana Alfaro Rojas
Lic. Alvaro Alfaro Rojas

San José, 1 marzo 2000.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO
UN DERECHO UNIVERSAL Y ECONOMICO
A la luz de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

INTRODUCCION

La elaboración del presente trabajo de investigación como Proyecto de Tesis esta dirigido a profundizar sobre los alcances de protección que posee la propiedad intelectual a la luz de la nueva legislación de marcas, y que se valora en la actualidad como elemento fundamental de toda negociación bilateral o multilateral.

Hemos querido dirigir la lectura de este trabajo, de una manera directa y clara; con el propósito de que el lector se situe en cada uno de los artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, con la información relevante sobre otras leyes y tratados internacionales que se vinculan directamente con ellos mismos.

Ofrecemos una amplio análisis del articulado en forma individualizada, permitiendo en cada artículo valorar no solo el contenido del mismo sino con el resto de la normativa vinculante. Sin la necesidad de tener que devolverse en la lectura o adelantarse, logrando visualizar en cada artículo lo esencial.

Se ofrece en esta investigación un trabajo de campo sobre la aplicación y alcances de esta Ley en estudio, nunca antes tratada. La finalidad es lograr un instrumento práctico y eficiente. Logrando que el lector obtenga toda la información posible en cada artículo que recurra.

El porque de la selección de este tema, ha sido la necesidad de crear un instrumento que reúna en lo posible la normativa a aplicar tanto nacional como internacional en lo que respecta a marcas y otros signos distintivos.

Se ha trabajado insertando en el texto doctrina y jurisprudencia, para que el lector tenga una continuidad en la misma y no se tenga que recurrir a diferentes páginas para completar o fundamentar la idea.

Reforzándose esta investigación en el instrumento más importante que se ha dado en materia de comercio desde 1994 llamado Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio; y que es a partir de este Tratado que los principales sectores norteamericanos propusieron la aprobación de la sección 301 de la Trade and Tariff Act de 1974, mediante la cual el gobierno de los Estados Unidos de América podía aplicar sanciones económicas unilaterales, consistentes en restricciones cuantitativas a las exportaciones, en contra de aquellos países que obstaculizaban el acceso a su mercado a productos estadounidenses, o negaban una adecuada y efectiva protección en su territorio, a los ciudadanos o empresas de los Estados Unidos que eran propietarios de derechos de propiedad intelectual.

El Acuerdo de los ADPIC, establece disposiciones que han definido los estándares mínimos de protección que se deben otorgar por los países que son miembros de la OMC- Organización Mundial del Comercio, además de dictar los mecanismos para garantizar la observancia de los derechos de propiedad intelectual, tanto a nivel Nacional como de cada uno de los Estados Miembros. Importante resaltar lo

consignado en dicho tratado en su artículo 3: Trato de la Nacional más favorecida y en su artículo 4: Trato Nacional.

Encontramos que este tratado se divide en dos partes fundamentales, los derechos sustantivos que se sustentan en la incorporación y reconocimiento de los principales tratados internacionales sobre propiedad intelectual que administra directamente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), órgano consultor de la OMC; que son Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, Convención Internacional para la Protección de los Artistas Interpretes o Ejecutantes, los productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión conocido como Convenio de Roma y el Tratado de Circuitos Integrados.

Se prevee en los ADPIC, la obligación de los Estados Miembros a reprimir la competencia desleal, incorporando disposiciones específicas para la protección de los secretos empresariales y los datos de prueba no divulgados que se proporcionen en los procedimientos administrativos, para la obtención de la autorización de comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos.

Dentro de los derechos procedimentales, se requiere por parte de los ADPIC que los Estados Miembros establezcan en sus legislaciones procedimientos judiciales y administrativos expeditos y efectivos que permitan el tránsito del comercio legítimo. Es en el artículo 41, que se refiere a las garantías procesales que ya se encontraban contempladas en las leyes generales sobre los procedimientos civiles y penales.

Se reconocen en el marco de los ADPIC, tres principios que amparan el sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio que son:

Principio de Trato Nacional: *nacionales y extranjeros tiene los mismos derechos en cuanto al reconocimiento, adquisición, alcance y mantenimiento de los mismos.*

Principio de la Nación Más Favorecida: *toda ventaja, favor, privilegio que se le reconozca a un Miembro o nacional deberá reconocérsele la misma inmediatamente al resto de los estados Miembros*

Principios de Transparencia: *todos los Miembros deben publicar y hacer del conocimiento de los demás, la normativa en materia de propiedad intelectual*

Así mismo encontramos en los ADPIC los siguientes principios que garantizan estos derechos:

Principio de garantía del derecho de defensa de las partes en el curso del proceso: deben ser justos y equitativos, deben prever salvaguardias para evitar el abuso de los recursos y medidas que los restauren. Garantizando a las partes de argumentar y presentar pruebas.

Principio del debido proceso: cada miembro tiene la obligación de definir en su legislación los procedimientos de conformidad con los cuales se sustanciarán las acciones que se inicien por violación de los derechos de propiedad intelectual.

Principio de publicidad del proceso: las resoluciones de fondo sobre los procedimientos relacionados con la observancia de los derechos de propiedad intelectual deben emitirse por escrito, y sin retraso.

Principio de la verdad procesal: las autoridades deberán fundamentar sus fallos de conformidad con las pruebas aportadas. Se establece además disposiciones relacionadas con la aportación de pruebas o información sustentada en la investigación hasta terceros que hayan participado en la producción, distribución de los bienes o servicios.

Principio de motivación de las resoluciones: tanto las autoridades administrativas y o judiciales deberán emitir resoluciones fundamentadas o razonadas y basadas en las pruebas sobre las cuales se haya dado a la parte contraria la oportunidad de pronunciarse.

Principio de impugnación : se establece la posibilidad de solicitar una revisión judicial.

Existen factores indispensables que surgen al lado de la Propiedad Intelectual y es el reconocimiento de que es un derecho universal y un derecho económico, que se unen intrínsecamente en beneficio de los titulares; el poder precisar en que momento nació esta unión nos hace remontarnos al surgimiento de la revolución industrial y la declaración de los derechos humanos y tal vez un poco antes.

El surgimiento de la invención de la imprenta, hizo posible la divulgación de ideas y pensamientos revolucionarios, artísticos, científicos, culturales, religiosos y otros, que permitieron al hombre irse conociendo mutuamente, por sus costumbres, valores,

moral, leyes , idiosincrasia, acortándose así las fronteras a través de las comunicaciones.

Todo estos avances, han sido producto de una inagotable producción intelectual, que centra la atención y preocupación en Europa por la necesidad de crear leyes y normas comunes en lo que respecta a la propiedad intelectual; por cuanto que se pensaba en una apertura comercial, donde los productos de gran calidad y prestigio que eran respaldados por una marca o denominación de origen ; pudieran transitar libremente de un país a otro, al lado también de la producción de obras de arte (música, pintura, escultura, literatura, etc.) e investigaciones científicas que surgían aceleradamente.

Por lo que el tema es inagotable, sus dimensiones son incalculables y cuantificar estos derechos en el tiempo ameritan el reconocimiento de las leyes y tratados internacionales que regularan a los mismos.

Téngase presente que finales del siglo XIX en Europa, mientras no existió un convenio internacional sobre propiedad industrial, era difícil lograr la debida protección de los derechos sobre las invenciones y las marcas , por cuanto que las legislaciones nacionales (Europa) eran diferentes entre sí. Si se trataban de patentes era necesario ir dentro de un determinado tiempo antes de que se publicará información relacionada con la invención; a aquellos países seleccionados para impedir que se destruyera la novedad y esto era un perjuicio para las propias investigaciones.

Por el aumento del comercio y de los avances tecnológicos, se planteaba en la mayoría de los países europeos la necesidad de armonizar las leyes de propiedad industrial con alcance internacional. Fue en una conferencia Diplomática celebrada en París en 1883 que concluyó con la aprobación y firma del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; el cual fue firmado por 11 estados : Bélgica, Brasil, Francia Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza; entrando en vigor el 7 de julio de 1884, sumándose también Gran Bretaña, Túnez y Ecuador.

El Convenio de París ha sido revisado en siete ocasiones en Bruselas en 1910, en Washington en 1911, en la Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967.

Actualmente son alrededor de 160 países los miembros del Convenio de París.

Las primeras leyes en nuestro país datan de 1896 y en más de 100 años de historia la propiedad intelectual en Costa Rica, ha sido catalogada principalmente como una cuestión técnica. Dejándose de aplicar aquellos conceptos generales establecidos en los primeros tratados internacionales que surgieron en defensa de la protección que requería la propiedad intelectual.; cual era la de recompensar a los creadores, propiciar la innovación y embellecer nuestro entorno.

Concepto que lo recoge sabiamente nuestra Constitución Política de 1949 en su artículo 47 al enunciar : "Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley" en concordancia con el artículo 89 que dice: "Entre los

finés culturales de la República están proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico."

Las nuevas Tecnologías han demandado una adecuación al ordenamiento legal internacional , para integrar las disposiciones contenidas en los Acuerdos Marco tales como el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) que nos comprometen a dar una justa protección a todo tipo de derecho derivado de la propiedad intelectual.

De conformidad con el Acuerdo de los ADPIC, es obligatorio el cumplimiento de las disposiciones de fondo del Convenio de París para todos los países Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluso los que aún no sean parte en el Convenio de París:" Su cumplimiento será obligatorio desde la fecha en la que tales países queden obligados a aplicar las disposiciones de los ADPIC, que es el Acta final que incorpora los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, firmada bajo la égida del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) y adoptado en Marrakech el 15 de abril de 1994. El Artículo 2 del Acuerdo de los ADPIC obliga a los Miembros a cumplir los Artículos 1 al 12 y el Artículo 19 del Convenio de París.

El Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC) fue adoptado el 15 de abril de 1994 en Marrakech, cuyas actividades comenzaron a partir del 1 enero de 1995.

Ningún Miembro de OMC estuvo obligado a aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC antes de un período general de un año desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC. Para algunos países existen períodos transitorios adicionales.

Tenemos tres aspectos a señalar en lo que se refiere a los plazos de implementación : están los países que se hallan en un proceso de transformación en una economía de mercado y libre empresa y se enfrentan a problemas en la preparación de leyes y reglamentos de propiedad intelectual, han tenido un plazo por 4 años hasta el 1 de enero del 2000 de conformidad con el artículo 65.2 y 65.3 del Acuerdo de los ADPIC.

Los países en desarrollo que están obligados a ampliar la protección mediante las patentes de invención de productos a tipos de productos que anteriormente no eran patentables, pueden tener un plazo adicional de cinco años, hasta el 1 de enero del 2005, artículo 65.4 de los ADPIC.

Los países menos adelantados que tienen un período de 10 años, hasta el 1 de enero del 2006, pudiéndose prorrogar dicho período previa petición fundamentada, artículo 66.1 de los ADPIC.

Es necesario mencionar que aún cuando se hacen esfuerzos para que países que no se han incorporado a la OMC lo hagan, tal es el caso de la oferta de adhesión de Rusia a

la OMC, que es una de las principales prioridades, según lo ha manifestado su Presidente Vladimir Putin el 30 de marzo del 2001 en Moscú, que se ha visto fortalecida a través de su legislación., se espera que se sume al resto de los países.

Otras de las disposiciones importantes a mencionar es que los ADPIC estipulan que los países desarrollados deberán ofrecer cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo para ofrecer asistencia en la preparación de las leyes y apoyo a las oficinas y entidades nacionales, según el Artículo 67 de los ADPIC.

En un comunicado de prensa publicado el 23 de marzo del 2001, el Director General Mike Moore de la OMC, y el Embajador de Dinamarca acogieron con satisfacción las promesas iniciales de fondos por un total de 4,5 millones de dólares para financiar un programa piloto de seis organismos destinados a desarrollar la capacidad comercial de los países menos adelantados.

Otros países como Hong Kong, China contribuyó recientemente con 1 millón de francos suizos a las actividades de asistencia técnica de la OMC, para los países en desarrollo.

Por que es tan importante resaltar las orientaciones de la Organización Mundial del Comercio con respecto al cumplimiento del Acuerdo de los ADPIC?

Su importancia está en la misma creación de la OMC, que cuenta con una estructura de tres niveles para la ejecución y cumplimiento de su propia naturaleza: cuenta con un nivel superior que es la Conferencia Ministerial que se reúne por lo menos una vez

cada dos años, y que tiene la facultad de adoptar decisiones sobre todas las cuestiones comprendidas en el Acuerdo sobre la OMC.

El segundo Nivel es el Consejo General compuesto por representantes de todos los Miembros, que se reúne según proceda; así mismo también este Consejo cumple funciones de Órgano de Solución de Controversias y de Órgano de Examen de las Políticas Comerciales.

También se dispuso un Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que está bajo la orientación general del Consejo General, y supervisará el funcionamiento del Acuerdo sobre los ADPIC, pudiendo formar parte del citado Consejo de los ADPIC representantes de todos los países Miembros. Estos deberán reunirse después del 1 de enero del 2000 y luego cada dos años. La primera reunión del Consejo fue el 9 de marzo de 1995.

Existe además una relación de cooperación y apoyo mutuo entre la OMC y la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) en lo que se refiere a Propiedad Intelectual.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), fue establecida en virtud de un Convenio firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 denominado "Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual" entrando a regir en 1970; en 1974 adquirió el estatuto de organismo especializado de las Naciones Unidas.

El origen de la OMPI, data de 1883 y 1886, fechas en las que se adoptaron respectivamente el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el citado Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; estos dos tratados establecían la creación de una secretaría llamada Oficina Internacional; y las dos Oficinas fueron reunidas en 1893 y recibieron nombres hasta 1970, año en que fueron reemplazadas por la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual en virtud del Convenio de la OMPI.

Los países que en muchos casos habían adoptado la legislación nacional para aplicar gran parte de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC antes del 1 de enero del 2000 son:

Antigua and Barbuda, Argentina, Bahrain, Barbados, Belice, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Camerun, Chile, Colombia, Congo, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Cuba, Cypre, Dominicana, Republica Dominicana, Egipto, El Salvador, Estonia, Fiji, Gabon, Ghana, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong, China, India, Indonesia, Israel, Jamaica, Kenya, Korea, Kuwait, Macau, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexico, Marruecos, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Papua, New Guinea, Paraguay, Perú, Philipinas, Polonia, Qatar , Saint Lucía , Senegal, Singapore, Sri Lanka, St. Kitts and Nevis, St Vincent and Grenadines, Suriname, Suiza, Thailandia, Trinidad y Tobago, Tunusia, Turquía, Unión de Arab Emirates, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe.

La OMPI y la OMC concertaron un Acuerdo el 22 de diciembre de 1995, que entró en vigencia el 1 de enero de 1996, que establece la cooperación entre ambas organizaciones en los ámbitos de la notificación de las leyes y reglamentos de propiedad intelectual, la comunicación de emblemas de Estado y otros emblemas, la asistencia técnico jurídica y la cooperación para los países en desarrollo.

El Acuerdo de los ADPIC estipula que a los efectos del Acuerdo, la expresión propiedad intelectual abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las sesiones 1 al 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, los derechos de autor, y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (tografías) de los circuitos integrados y protección de la información no divulgada artículo 1.2.

El Acuerdo de los ADPIC, se basa en los principios fundamentales incorporados en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

A partir de diciembre de 1996 en el foro de la OMPI en Conferencia Diplomática sobre derechos de autor y los derechos conexos se adoptó dos Tratados: uno denominado Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor llamado WCT y el tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o Ejecuciones y Fonogramas el WPPT, siguiendo los criterios del Acuerdo de los ADPIC:

Surgió con la idea de crear normas que resolvieran los problemas planteados por la tecnología digital, en particular por Internet.

En lo que respecta el Tratado WPPT sigue la estructura de la Convención de Roma, además la interferencia de la tecnología digital esta presente en las definiciones al reconocerse que los fonogramas ya no significan necesariamente la fijación de sonidos de una interpretación o ejecución o de otros sonidos; actualmente pueden incluirse fijaciones de representaciones digitales de sonidos que nunca han existido sino que han sido generadas por medio electrónicos.

El Tratado WCT y el Tratado WPPT, constituyen actualmente unos de los tratados igualmente importantes que el Convenio de Berna y Roma, aunque no son excluyente, vienen a complementar la terminología y fortalecer los preceptos regulados en los ADPIC:

En nuestro sistema de protección nacional debido a los mandatos y compromisos internacionales debió darse un especial tratamiento en algunos temas como en el caso de los programas de computo y las bases de datos como obras literarias y a las compilaciones, respectivamente protegidas por la legislación sobre derechos de autor. Así mismo se amplió el plazo de protección de 50 años a 70 años después del fallecimiento del autor.

Se protege las obras de autores costarricenses, domiciliados o no en el territorio nacional y de autores extranjeros domiciliados en el país. Las obras de autores extranjeros y nacionales , domiciliados en el exterior gozan de la protección que los tratados internacionales les otorga.

El titular de un derecho exclusivo no podrá oponerse a la venta o importación de originales o copias de una obra puesta legítimamente en el comercio, en cualquier país, por el titular de la obra protegida u otra persona que tenga el consentimiento de éste, salvo que hayan sido alteradas o modificadas. Las noticias con carácter de prensa informativa no gozan de este tipo de protección, sin embargo el medio que las reproduzca o retransmita está obligado a consignar la fuente original.

Los derechos conexos gozan de una protección de 70 años, a partir del 31 de diciembre del año en que se realizó la fijación, tuvo lugar la interpretación o ejecución o tuvo lugar la radiodifusión. Con los debidos derechos reconocidos los productores de fonogramas o videogramas tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir entre otras cosas, la importación de copias del fonograma, elaboradas sin la autorización del productor. La transmisión y retransmisión por radio y televisión; la disposición al público de sus fonogramas ya sea por hilo, cable, fibra óptica, ondas radioeléctricas, satelitales o cualquier otro medio análogo que posibilite al público el acceso o la comunicación remota de obras protegidas, desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

Los organismos de radiodifusión gozan del derecho de autorizar o prohibir la fijación y reproducción de sus emisiones, la retransmisión, la ulterior distribución y la comunicación, al público, de sus emisiones de televisión en locales de frecuentación colectiva.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos número 7978 publicada el 2 de febrero del 2000, viene a sustituir al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, vigente desde 1975, hasta el 2000, tratando de introducir los principios fundamentales tales como el reconocimiento de la marca notoria y famosa, el uso de la marca ; protección a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Además de incluir la protección a las marcas de certificación, emblemas, y en fin a dar una connotación mas amplia a los que es la marca.(Reglamento a la Ley de marcas de fecha 4 de abril del 2002)

Con la ley de marcas se pretendía lograr una evolución acorde con la apertura comercial y los sistemas adoptados a nivel internacional. Pero aún cuando es reciente esta normativa no se logró reunir elementos necesarios, para que la misma no fuera objeto de interpretación subjetiva cada vez que se aplica.

La Ley de Patentes de Invención, dibujos, modelos industriales y modelos de utilidad, fue reformada por la Ley número 7979, introduciendo reformas que se ajustan a lo mínimo contemplado en los ADPIC. El plazo (duración del derecho de concesión) tema de gran relevancia, se adecuó al plazo mínimo de los ADPIC, aumentándose a 20 años (anteriormente 12 años para herramientas, etc) de protección para todo tipo de invención. (y anteriormente se otorgaba un 1 año de protección a los medicamentos).

Otra de la ley recientemente creada número 7961 del 19 de enero del 2000 es la Ley de Circuitos Integrados, conocidos como topografía de trazado, que confiere a sus

titular el derecho de impedir que terceros realicen cualquier acto no autorizado tales como reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido, en su totalidad o una de sus partes que cumpla la condición originalidad.. El plazo de protección lo es por 10 años pudiendo otorgarse licencias.

Por Ley número 7975 del 18 de enero del 2000, se protege la Información no Divulgada, estableciendo las condiciones que pueden proteger las relaciones entre el patrono y el empleado, fortalecer los vínculos comerciales. Regulaciones sobre la responsabilidad y la confidencialidad ; la protección de datos suministrados para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos; y la protección de la información no divulgada en procesos administrativos y judiciales.

Este concepto novedoso que viene a incorporarse en nuestra legislación debiendo analizarse la información en diversos campos como objeto protección jurídica. En algunos casos éstas obligan a los sujetos a difundir información (testigos), o se los prohíbe (secreto profesional) o les exige que comprueben la verdad de lo difundido (calumnias e injurias).

Cuando la investigación es producto de un acto inventivo, novedoso, susceptible de aplicación industrial, nos encontramos frente a lo que se ha dado en denominar tecnología, la cual reuniendo una serie de requisitos, puede lograr un reconocimiento especial por parte de las autoridades que se materializa con el otorgamiento de una patente o registro, cuyo contenido fundamental es generalmente, un derecho subjetivo

denominado “exclusiva” o “derecho exclusivo de explotación”, susceptible de cesión o licencia, oponible Erga Omnes, que implica la posibilidad de realizar una actividad económica disfrutando de una situación monopólica.

Quién logra esta información puede mantenerla en secreto y obtener en hecho los mismos beneficios de exclusividad, pero no tiene derecho a demandar la protección legal predefinida. Es lo que se llama conocimiento técnico, Know How o Secreto Industrial.

En otros como en caso de los obtentores de vegetales, nuestro sistema jurídico optó por la protección mediante opciones Sui-Generis dictando leyes específicas. En ambos casos es necesario analizar especialmente las disposiciones vinculadas a los investigadores asalariados que obtienen, o participan en la obtención de un resultado derivado de su actividad de investigación en relación de dependencia.

La Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual número 8039 del 12 de Octubre del 2000, otorga protección a todo tipo de derecho de propiedad intelectual, reunió en un solo instrumento lo relacionado a medidas cautelares, medidas de frontera, procedimientos administrativos, procesos civiles y procesos penales. Se creó por esta Ley un Tribunal Registral adscrito al Ministerio de Justicia. Dicha ley adolece de vicios que ameritan un estudio integral de la misma como en este trabajo se trabajará a la luz de la ley de marcas y otros.

Los delitos contra los derechos de propiedad intelectual están penados con prisión de 1 a 3 años.

El Poder Judicial no cuenta con estadísticas sobre las demandas presentadas en materia civil en relación con la protección a los derechos de propiedad intelectual, en San José se han dado más de 105 denuncias por violación a los derechos de autor y derechos conexos, desde 1995. La mitad de dichas denuncias correspondió a casos de piratería de programas de ordenador en lo que respecta a usuarios final y distribuidor y la otra mitad correspondió a delitos por copias, reproducción, venta, distribución y depósito de fonogramas, películas y composiciones musicales. La Comisión Nacional del Consumidor recibió 34 denuncias por casos de competencia desleal de marcas y signos distintivos, de las cuales 10 han sido resueltas.

Con los cambios ocurridos recientemente en lo que respecta a la materia de propiedad intelectual, encontramos más derechos a explotar que ameritan darle el seguimiento necesario para su protección, cuales serían los Circuitos Integrados – topografías de semiconductores, Las señales portadoras de Satélite, así como protección internacional de patentes a través de un sistemas de nominado PCT Tratado de Cooperación en materia de patentes; que representa la oportunidad del inventor de solicitar su protección en más de 104 países.

Todo esto aunado a la explotación masiva del comercio electrónico y el desarrollo de las nuevas tecnologías con la utilización del Internet, ampliando o unificando las fronteras del conocimiento y del poder de la investigación y el desarrollo de un

pueblo. Han permitido en nuestro país encontrar mayor protección con fundamento en la aprobación de los Tratados sobre derechos de autor de la OMPI denominados WCT, y WPPT, que incluyen aspectos relacionados con las nuevas tecnologías digitales y la gestión colectiva, por Leyes números: 7967 del 22 de diciembre de 1999 y número 7968 del 22 de diciembre de 1999.

“El motor del intelecto humano es el futuro de un pueblo, un continente, una región.”

Para llevar a cabo nuestro trabajo de investigación, encontraremos apoyo en el tratamiento doctrinario, Tratados Internacionales, Jurisprudencia, aspectos Normativos y práctico que se le dé al tema.

Serán valorados importantes aportes realizados por connotados juristas españoles, mexicanos, argentinos, y otros; así como criterios emanados por Organismos Internacionales especialistas en la materia como lo es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, UNESCO, y los pronunciamientos o directrices de la Organización Mundial del Comercio y otros , sitios web, así como legislación comparada a la luz de los tratados internacionales.

El apoyo doctrinario que encontramos se presentara en el desarrollo de los diferentes temas relacionados con los aspectos teóricos de .la propiedad intelectual.

Dentro de la doctrina consultada, vamos a exponer algunas ideas proporcionadas por conocidos tratadistas, entre de ellos a Carlos Fernández Novoa, quién en su obra "Fundamentos del Derecho de Marcas", realiza un estudio detallado de los aspectos fundamentales de esta rama del derecho "Propiedad Industrial", evolución historia, concepto, elementos, efectos, forma de presentación de una marca, David Rangel Medina " Tratado de Derecho Marcario", quién nos aporta elementos de Derecho Comparado en su obra, y un análisis también pormenorizado de lo que es el Derecho Marcario; así mismo utilizamos la obra de Pedro Breu Moreno, con su "Tratado de las Marcas de Fábrica y de Comercio, que no se podía dejar de incluir por su análisis histórico y comparativo, que nos ayuda a ir midiendo con respecto a otros autores los conceptos básicos de las marcas y su interpretación.

Justo Nava Negrete "Derecho de las Marcas", como Catedrático del Derecho de Propiedad Intelectual es consciente de la escasa producción de obras sistemáticas, en su texto nos expone la evolución, las directrices fundamentales, la naturaleza jurídica de las marcas, y desde el punto de vista internacional latinoamericano el ámbito internacional de las marcas; otro autor es Rafael Pérez Miranda, quién desde un enfoque económico analiza la Propiedad Industrial y Competencia en México, texto, bastante reciente, que logra captar los alcances de las patentes de invención, modelos, dibujos, circuitos integrados, señales portadoras de satélite, las nuevas tecnologías, Tratados de Libre Comercio, la privatización de empresas públicas, analiza los mercados de exportación en América demostrando que el flujo de la inversión

financiera se redujo notablemente, y otros aspectos relevante de otros autores; se analiza también primordialmente los Tratados Internacionales vinculados con Propiedad Intelectual, desde sus inicios hasta los últimos que se han promulgados entre ellos los Tratados de Derechos de Autor, que al ser tan recientes, permiten incorporar aspectos relacionados con Programas de Ordenador, bases de datos, tecnología digital y una mayor protección a las sociedades de gestión colectiva.

RESEÑA DE LOS CAPITULOS

Esta investigación se inició con el propósito de concientizar sobre los Alcances que posee la materia de Propiedad Intelectual, específicamente en lo que concierne a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, vigente desde el 2 de Febrero del 2001 y sus reforma; que además constituye un elemento más de negociación, pero no solo a nivel de Convenciones o Tratados, sino entre los verdaderos titulares de derechos a través de factores cuantitativos y cualitativos que reflejan el valor real de sus bienes.

Se enfoca la Ley desde diversos aspectos, comentándose cada uno de sus artículos en relación con los alcances de los ADPIC y demás tratados internacionales , leyes nacionales que se vinculan directamente con los usos comerciales y su relación con el consumidor.

Se perfila las dimensiones que deben estilar en las leyes de propiedad intelectual y nuestro entorno; no debiéndose apartar de la búsqueda incesante para incentivar el comercio y la tecnología nacional e internacional.

Es una ley especial, con fines amplios que involucra no solo diversos sectores, sino alcances ilimitados que son introducidos a través del tiempo por tratados bilaterales y multilaterales. La falta de visión en su aplicación repercute inmediatamente en los consumidores y en los medios de producción.

Una ley que es objeto de valoración, dependiendo de sus aplicadores es una ley susceptible de interpretaciones subjetivas, que perjudican enormemente a sus beneficiarios. Ya que podrían arrogarse criterios de interpretación por quienes no les corresponde, quedando demasiados cortos con respecto a las pretensiones que tuvieron sus promulgadores..

Conocer los antecedentes de una ley no es suficiente para medir el impacto de la misma. Se hace necesario en este caso en particular, el involucrar los nexos internacionales de la materia, por cuanto que es necesario el reconocimiento de las relaciones existentes de conformidad con los alcances de las definiciones contenidas en el Capítulo Primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para el éxito de la protección de estos derechos.

Título I, Capítulo Primero, dicta una definición bastante amplia con respecto al “signo distintivo”, sin embargo no se ajusta a la dinámica comercial y a la creatividad que refleje la realidad competitiva. Lejos quedó al no hacer mención de la marca o signos con características olfativas, o bien la marca en movimiento, la marca sonora, etc. Sin embargo a la luz del derecho comparado encontramos alguna diferencia con respecto a la legislación Hondureña que establece un concepto bastante discutido entre

lo que es signo distintivo y marca, agregándole a los citados conceptos que sean visibles, limitándolos y lógicamente apartándose de las estrategias comerciales utilizadas mundialmente en lo que respecta a la creatividad publicitaria.

Título II Capítulo Primero se define ampliamente los signos que pueden constituir una marca; que puede ser cualquier signo o combinación de signos y que sean capaces de distinguir los productos o servicios, pueden ser palabras (conocidas por la doctrina como marcas nominativas), letras, números, elementos figurativos (marcas figurativas), cifras (como la marca 411 para colonias), retratos (coronel Sanders de Kentucky), etiquetas, escudos, viñetas, orlas (envolturas), líneas, franjas, colores etc., envases, (coca-cola, listerine), o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios (stand de Victoria Secrets)

Reconocimiento del derecho de prelación y el derecho de prioridad, tal y como lo ha venido contemplando desde 1883 a través del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y actualmente avalado por el Acuerdo de los ADPIC.

Importante es profundizar sobre el Derecho de prioridad que nuestra legislación nacional lo recogió desde la promulgación y vigencia del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en los años de 1968, estableciéndose como principio, beneficio y privilegio que esta materia le otorga al creador, al inventor, al empresario, al comerciante, etc.

Así mismo se analiza la diferencia jurídica que existe entre el sistema tradicional registral para bienes muebles e inmuebles, y los efectos de la publicidad, en relación con el derecho marcario y el sistema de concesión para las patentes de invención.

Al registrarse una propiedad inmueble el bien tiene per se existencia propia, aún cuando no se inscriba en un registro público, materialmente se puede identificar a través de sus linderos o colindantes y sus ubicación; lo mismo sucede con la registración de vehículos, naves y aeronaves.

La Ley de marcas permite el traspaso del derecho de prelación y del derecho de prioridad.

Así mismo el Capítulo en mención se analiza los aspectos fundamentales que rigen la Cotitularidad, que son los que establece el derecho común, en nuestro medio el Código Civil.

Se establece en forma enunciativa las marcas que son inadmisibles por razones intrínsecas impidiéndose su inscripción.

Sin embargo al analizarse esta situación con respecto a lo que impera en otras legislaciones que reconocen el uso comercial aún cuando adolezca de este tipo de prohibiciones, reconoce este aspecto al valorar su posible inscripción. Téngase presente que las marcas no tienen ninguna obligación de registrarse como tales. Es decir pueden existir marcas o signos distintivos de hecho.

De conformidad con la Legislación de otros países, como en Estados Unidos de Norteamérica es necesario poner en el uso comercial las marcas para demostrar y

convalidar el derechos de inscripción. Es por ello que muchas veces encontramos marcas descriptivas, o como dicta la doctrina marcas débiles, que constituyen en verdaderas signos notorios y famosos.

El Capítulo II enfoca todo lo relacionado con el procedimiento de registro, que se inicia desde la presentación y admisión de la solicitud, así como elementos de forma y fondo.

Es un capítulo que dirige en forma detallada al solicitante de la marca , sobre la presentación de la solicitud, y los exámenes a que es objeto la misma. Se utilizan criterios de calificación externo a la ley, basados en la costumbre no escrita registral. Induciendo a error, por posibles confusiones en interpretaciones subjetivas.

Para que una solicitud adquiera el derecho de prioridad es necesario que la misma haya cumplido satisfactoriamente con los requisitos de forma y fondo; pasando luego a una publicación en el diario Oficial la Gaceta.

El derecho a oponerse lo tendrá aquel que se considere con derecho, sustentando su defensa satisfactoriamente.

El Capítulo III se refiere a la duración, renovación y modificación del registro de los signos distintivos, sin embargo debe aclararse que cuando se habla de nombres comerciales tienen una vigencia indefinida.

El Capítulo IV es sobre los Derechos, Obligaciones y limitaciones relativa al registro, es decir los derechos que adquiere el titular a partir de su inscripción. Sin embargo esto deberá analizarse de acuerdo con el Convenio de París y la marca notoria y

famosa. Deberá tomarse en cuenta lo relacionado con los nombre de dominio, que aunque la ley no menciona nada al respecto, es bien sabido los pronunciamientos al respecto de la OMPI y las directrices de la Organización Mundial del Comercio.

En este mismo capítulo encontramos la regulación de lo que se denomina "Agotamiento del Derecho", que fue uno de los temas controversiales en algunos países y se analizará a la luz del derecho comparado, sobre todo en aquellos países que mantuvieron en su legislación un derecho nacional, todo lo contrario a Costa Rica.

Por primera vez también queda regulado expresamente la prohibición de adoptar una marca ajena como razón social , para causar confusión; sin embargo no se regula expresamente que sucede con las denominaciones sociales que han usurpado marcas con esos fines que contempla la ley en el pasado, y aunque los verdaderos titulares se opusieron, no hubo contemplación alguna a favor de los verdaderos titulares.

El Capítulo V se denomina Transferencia y licencia de uso de la marca, que constituyen formas de negociación inclusive sin desprenderse en la totalidad de los dominios de la misma. Este capítulo también se refiere al nombre nombre comercial u otros signos.

El Capítulo VI denominado como terminación del registro de la marca enumera determinados actos que pueden emanar del mismo registro tales como : Control de calidad, Nulidad del registro, Cancelación por generalización, Cancelación del registro por falta de uso de la marca, Definición de uso de la Marca y otras.

Por primera vez en el texto de la Ley se en el Título III enuncia un artículo denominado Protección a las Marcas Notoriamente Conocida y los criterios para reconocer la notoriedad, sin embargo de conformidad con la doctrina marcaria, no es recomendable encasillas estos aspectos que pueden llegar a ser demasiado subjetivos al momento de su aplicación, lo que perjudicaría a los titulares.

Las Marcas de Certificación, anteriormente la ley no las prohibía, sin embargo es a partir de la nueva legislación que se vienen a regular, tipo de marca bastante utilizado en otros países desde ya varias décadas.

En un Segundo Capítulo se enfoca la Protección Jurídica Internacional, enfocándose la relevancia que tienen la constitución de diversos Tratados en materia de Propiedad Intelectual, como elementos de análisis se sitúan las materias objeto de propiedad industrial y los derechos de autor y conexos.

A inicios de los años noventa, el país empieza a dar los primeros pasos de avance para lograr la suficiente protección sobre los derechos que se derivan de la propiedad intelectual, que permitirán lograr un impacto, al punto que dicha materia fuese considerada como una pieza fundamental en futuras negociaciones.

El Capítulo Tercero trata sobre las Medidas de Observancia, ley recientemente aprobada en nuestro país a partir de noviembre del 2000, donde se incluyen sanciones civiles y penales contra la violación de los derechos de propiedad intelectual, realizaremos un comparación con otras legislaciones sobre los alcances de la misma,

los defectos u omisiones con la misma fue promulgada; así como los fines que se persiguen a través de este tipo de legislación de acuerdo con los ADPIC; las implicaciones económicas, los derechos y obligaciones, la participación de agentes de aduanas y otros sujetos que se relacionan activamente.

En el Capítulo Cuarto referido a la Transferencia de los derechos, tratando de enfocar los sistemas existente para cuantificar y valorar un derecho, sea de propiedad industrial o derechos de autor.

Procesos de negociación entre los investigadores, asalariados , contratados por encargo o por programa, creatividad, ganancias indirectas y el control de la producción, formas de estímulo y otros aspectos relacionados con la Transferencia Tecnológica; figuras como el fideicomiso, licencias y otros.

El Capítulo Quinto, dedicado a las conclusiones y recomendaciones, explotación de las nuevas tecnologías de propiedad intelectual y el comercio electrónico; todo ello a la luz de nuestra legislación y la posibilidad de crear un Instituto para la Promoción de la Protección de la Propiedad Intelectual, que incluya dentro de su competencia lo relacionado a la defensa y promoción del consumidor, como Dependencia absoluta en esta materia.

INDICE

LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

N° 7978

TITULO I

Objeto

Definiciones:

-Persona

-Marca

-Marca colectiva

-Marca de certificación

- Nombre comercial
- Emblema.
- Signo distintivo
- Marca notoriamente conocida
- Expresión o señal de publicidad comercial
- Denominación de origen
- Indicación geográfica Registro de la Propiedad Industrial

TITULO II

CAPITULO I

Marcas en General

- .Signos que pueden constituir una marca
- .Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca.
- .Derecho de prioridad.
- .Cotitularidad
- .Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.
- .Marcas inadmisibles por derechos de terceros

CAPITULO II

- .Procedimiento del registro de la marca
- Solicitud de registro.
 - Admisión para el trámite de la solicitud presentada
 - Modificación y división de la solicitud.
 - Desistimiento de la solicitud.

- Examen de forma.
- Examen de fondo.
- Publicaciones de la solicitud.
- Oposición al registro con base en una marca no registrada.
- Resolución
- Certificado de registro.

CAPITULO III

- Duración, renovación y modificación del registro
- .Plazo y renovación del registro
- .Procedimiento de renovación del registro.
- .Modificación en la renovación
- .Corrección y limitación del registro
- .División del registro

CAPITULO IV

- .Derechos, obligaciones y limitaciones relativas al registro
 - .Derechos conferidos por el registro.
- .Limitaciones al derecho sobre la marca.
- .Agotamiento del derecho.
- .Elementos no protegidos en marcas complejas.
- .Adopción de una marca ajena como denominación social.
- .Indicación de procedencia de productos

CAPITULO V

.Transferencia y licencia de uso de la marca

.Transferencia de la marca.

.Cambio de nombre del titular.

.Transferencia libre de la marca.

.Transferencia de marcas junto con la empresa

.Licencia de uso de marca.

CAPITULO VI

.Terminación del registro de la marca

.Control de calidad.

.Nulidad del registro

.Cancelación por generalización de la marca.

.Cancelación del registro por falta de uso de la marca.

.Definición de uso de la marca.

.Disposiciones relativas al uso de la marca.

.Prueba del uso de la marca.

.Renuncia al registro a pedido del titular

TITULO III

.Marcas notoriamente conocidas

-Protección de las marcas notoriamente conocidas.

-Criterios para reconocer la notoriedad.

TITULO IV

.Marcas colectivas

- Disposiciones aplicables.**
- Solicitud de registro de la marca colectiva.**
- Examen de la solicitud de la marca colectiva**
- Registro y publicación de la marca colectiva.**
- Cambios en el reglamento de empleo de la marca colectiva**
- Licencia de la marca colectiva.**
- Uso de marca colectiva.**
- Nulidad del registro de la marca colectiva.**

TITULO V

.Marcas de certificación

- Titularidad de la marca de certificación**
- Formalidades para el registro.**
- Duración del registro**
- Uso de la marca de certificación.**
- Gravamen y transferencia de la marca de certificación.**
- Reserva de la marca de certificación extinguida.**

TITULO VI

.Expresiones o señales de publicidad comercial

-Aplicación de las disposiciones sobre marcas.

-Prohibiciones para el registro

-Alcance de la protección.

TITULO VII**CAPITULO I**

.Nombres comerciales

-Adquisición del derecho sobre el nombre comercial

-Nombres comerciales inadmisibles

-Protección del nombre comercial.

-Registro del nombre comercial.

-Procedimiento de registro del nombre comercial

-Transferencia del nombre comercial.

CAPITULO II

.Protección del emblema

TITULO VIII

.Indicaciones geográficas

CAPITULO I

-Indicaciones geográficas en general

-Empleo de indicaciones geográficas

-Utilización en la publicidad

-Indicaciones relativas al comerciante

CAPITULO II

.Denominaciones de origen

-Registro de las denominaciones de origen

-Prohibiciones para el registro.

-Solicitud de registro.

-Procedimiento de registro

-Concesión del registro

-Duración y modificación del registro.

-Derecho de empleo de la denominación

-Anulación del registro

TITULO IX

Normas comunes

CAPITULO I

.Procedimientos

-Representación.

-Acumulación de pedidos

-Efectos de la declaración de nulidad.

-Abandono de la gestión.

CAPITULO II

-Inscripción y publicación de las resoluciones.

-Consulta de los registros.

-Consulta de los expedientes.

CAPITULO III

.Clasificaciones**-Clasificación de productos y servicios****-Clasificación de elementos figurativos.****TITULO X****.Registro de la Propiedad Industrial****-Competencia del Registro de la Propiedad Industrial.****-Impedimentos para la función de registrador****-Acceso a los documentos del Registro.****-Tasas****-Utilización de los montos recibidos por Tasas.****CONCLUSIONES****BIBLIOGRAFÍA**

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.

(Ver Artículos 3, 4, 6,7, 8, 44, Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) Artículos, 2, 3, 4, 16 y siguientes, Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial Artículos ; Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio Costa Rica es parte 1995, Acuerdo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Costa Rica es parte desde 1981, Arreglo de Niza, Clasificación Internacional de Productos y Servicio (8° Edición) Artículo 9, 89 de esta Ley Arreglo de Viena Clasificación de Elementos Figurativos Artículo 90 Constitución Política, Código Procesal Civil, Ley General de la Administración Pública, Ley de la Promoción de la Defensa Efectiva del Consumidor Artículo 17 y Ley de Control de Radio, Oficina de Control de Propaganda, siguientes)

Este artículo establece los alcances de la ley, en beneficio del titular de derecho en lo que respecta a la **promoción e innovación**, y la relación entre el productor y el consumidor, todo ello aunado al factor socioeconómico del país. Reflejo de lo que contempla nuestra Constitución Política

Se enfoca la Ley desde diversos aspectos, cada uno de sus artículos se relaciona con los alcances de los ADPIC y demás tratados internacionales, leyes nacionales que se vinculan directamente con los usos comerciales y su relación con el consumidor y la competencia desleal, así como los medio o procesos que pueden interponerse para la vigilancia y acatamiento de los pronunciamientos emitidos por los órganos competentes.

El espíritu y los intereses económicos promulgados en su articulado, reflejan la necesidad de contar con un instrumento jurídico acorde con los lineamientos internacional que regulan esta materia.

La protección que se desea reconocer al verdadero titular y que es obligación del Estado que quede resguarda, nos permite realizar un análisis de lo que se concibe como un derecho registral.

La aplicación de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos dirigida a profundizar sobre los alcances de protección que posee la propiedad intelectual, a la luz de la nueva legislación, como valor fundamental de toda negociación bilateral o multilateral, es uno de los compromisos adquiridos por el país en el marco de toda negociación bilateral y multilateral, que se encuentra fundamentada en el marco de los ADPIC, que establece los sistemas de vigilancia por parte de los Miembros de la OMC y su Oficina.

Se refuerza la actitud que debe tomar el Estado en procura de estos objetivos, al ser un país miembro del instrumento más importante que se ha dado en materia de comercio desde 1994 llamado Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Es a partir de este Tratado que los principales sectores norteamericanos propusieron la aprobación de la sección 301 de la Trade and Tariff Act de 1974, mediante la cual el gobierno de los Estados Unidos de América podía aplicar sanciones económicas unilaterales, consistentes en restricciones cuantitativas a las exportaciones, en contra de aquellos países que obstaculizaban el acceso a su mercado a productos estadounidenses, o negaban una adecuada y efectiva protección en su territorio, a los ciudadanos o empresas de los Estados Unidos que eran propietarios de derechos de propiedad intelectual.

El Acuerdo de los ADPIC, establece disposiciones que han definido los estándares mínimos de protección que se deben otorgar por los países que son miembros de la OMC- Organización Mundial del Comercio, además de dictar los mecanismos para garantizar la observancia de los derechos de propiedad intelectual,

tanto a nivel Nacional como en cada uno de los Estados Miembros. Es importante que se resalte lo consignado en dicho tratado en su artículo 3). Trato de la Nacional más favorecida y en su artículo 4). Trato Nacional.

Encontramos que este tratado se divide en dos partes fundamentales, los derechos sustantivos que se sustentan en la incorporación y reconocimiento de los principales tratados internacionales sobre propiedad intelectual que administra directamente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), órgano consultor de la OMC; que son Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, Convención Internacional para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión conocido como Convenio de Roma y el Tratado de Circuitos Integrados.

Se prevé en los ADPIC, la obligación de los Estados Miembros a reprimir la competencia desleal, incorporando disposiciones específicas para la protección de los secretos empresariales y los datos de prueba no divulgados que se proporcionen en los procedimientos administrativos, para la obtención de la autorización de comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos.

La presente Ley ha recogido los lineamientos relevantes de los compromisos adquiridos en el marco de este Acuerdo, tratando de otorgar la debida protección a los derechos de propiedad intelectual reconocidos en el marco del Acuerdo de los ADPIC que establece en su preámbulo la voluntad de todos los Estados presentes que dicen:

Los Miembros:

“ Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo:

Reconociendo, para este fin la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a:

- A) la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994 y de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en materia de propiedad intelectual,*
- B) la provisión de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio;*
- C) la provisión de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales;*
- D) la provisión de procedimientos eficaces y ágiles para la prevención y soluciones multilaterales de diferencias entre los gobiernos;*
- E) disposiciones transitorias encaminadas a conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones*

Reconociendo la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionados con el comercio internacional de mercancías falsificadas;

Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados;

Reconociendo los objetivos fundamentales de política general pública de los sistemas nacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología;

Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los países Miembros menos adelantados por lo que se refiere a la aplicación, en el ámbito nacional de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable;

Insistiendo en la importancia de reducir las tensiones mediante el logro de compromisos más firmes de resolver por medio de procedimientos multilaterales las diferencias sobre cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con el comercio;

Deseosos de establecer unas relaciones de mutuo apoyo entre la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Acuerdo OMPI) y las otras organizaciones internacionales competentes, convienen en ...”.

Dentro de los derechos procedimentales, que se requiere dar cumplimiento en conformidad con los compromisos asumidos, por los países Miembros de los ADPIC

se requiere que se establezcan en sus legislaciones procedimientos judiciales y administrativos expeditos y efectivos que permitan el tránsito del comercio legítimo. Es en el artículo 41 de dicho Acuerdo, que se refiere a las garantías procesales que ya se encontraban contempladas en las leyes generales sobre los procedimientos civiles y penales.

Se reconocen en el marco de los ADPIC, tres principios que amparan el sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio que son:

Principio de Trato Nacional: nacionales y extranjeros tiene los mismos derechos en cuanto al reconocimiento, adquisición, alcance y mantenimiento de los mismos.

Principio de la Nación Más Favorecida: toda ventaja, favor, privilegio que se le reconozca a un Miembro o nacional deberá reconocérsele la misma inmediatamente al resto de los estados Miembros

Principios de Transparencia: todos los Miembros deben publicar y hacer del conocimiento de los demás, la normativa en materia de propiedad intelectual.

Así, encontramos en los ADPIC los siguientes principios que garantizan estos derechos:

Principio de garantía del derecho de defensa de las partes en el curso del proceso: deben ser justos y equitativos, deben prever salvaguardias para evitar el abuso de los recursos y medidas que los restauren. Garantizando a las partes de argumentar y presentar pruebas.

Principio del debido proceso: cada miembro tiene la obligación de definir en su legislación los procedimientos en conformidad con los cuales se sustanciarán las acciones que se inicien por violación de los derechos de propiedad intelectual.

Principio de publicidad del proceso: las resoluciones de fondo sobre los procedimientos relacionados con la observancia de los derechos de propiedad intelectual deben emitirse por escrito, y sin retraso.

Principio de la verdad procesal: las autoridades deberán fundamentar sus fallos en conformidad con las pruebas aportadas. Se establece además disposiciones

relacionadas con la aportación de pruebas o información sustentada en la investigación hasta terceros que hayan participado en la producción, distribución de los bienes o servicios.

Principio de motivación de las resoluciones: tanto las autoridades administrativas y o judiciales deberán emitir resoluciones fundamentadas o razonadas y basadas en las pruebas sobre las cuales se haya dado a la parte contraria la oportunidad de pronunciarse.

Principio de impugnación: se establece la posibilidad de solicitar una revisión judicial.

Por el aumento del comercio y de los avances tecnológicos, se planteó en su momento histórico, que en la mayoría de los países europeos se necesitaba armonizar las leyes de propiedad industrial con alcance internacional. Fue en una conferencia Diplomática celebrada en París en 1883 que concluyó con la aprobación y firma del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual fue firmado por 11 estados: Bélgica, Brasil, Francia Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza; entrando en vigor el 7 de julio de 1884, sumándose también Gran Bretaña, Túnez y Ecuador.

El Convenio de París ha sido revisado en siete ocasiones en Bruselas en 1910, en Washington en 1911, en la Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967.

Actualmente son alrededor de 160 países los miembros del Convenio de París.

Las primeras leyes en nuestro país datan de 1896 y en más de 100 años de historia la propiedad intelectual en Costa Rica, ha sido catalogada principalmente como una cuestión técnica. No aplicando conceptos generales establecidos en los primeros tratados internacionales que surgieron en defensa de la protección que requería la propiedad intelectual; cual era la de recompensar a los creadores, propiciar la innovación y embellecer nuestro entorno.

Concepto que lo recoge sabiamente nuestra Constitución Política de 1949 en su artículo 47 al enunciar: *"Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley"* en concordancia con el artículo 89 que dice: *"Entre los fines culturales de la República están proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico."*

Y que constituye la fuente principal para promover el desarrollo y la tecnología de nuestro nación.

La urgente necesidad de recapacitar y acogernos a estas bases fundamentales, radica en que la economía e industrialización se mueve a través de la propiedad intelectual, y el volver a retomar el objetivo de respaldar al creador, inventos, comerciante, etc; concientizando a las autoridades públicas de su misión, merece la vigilancia de la aplicación de los principales instrumentos internacionales y nacionales que se amapan en los titulares de derechos de propiedad intelectual.

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 geográfica: Nombre geográfico de un país, una región o localidad, que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción.

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

Las definiciones impuestas en este artículo se someten a discusión, por no haberse logrado abarcar el dinamismo y las propuestas internacionales que están en discusión en el seno de la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual. Pueden consultarse en el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, en su Octava Sesión, de mayo del 2002. (fuente OMPI)

Analizamos cada uno de los conceptos que enumera la ley, en su aplicación registral:

Persona: sujeto por medio del cual se presentan solicitudes o gestiones ante el registro de la Propiedad industrial. Persona física o jurídica, debidamente identificada, o puede hacerse representar por medio de representante según lo establece el artículo 82 de esta Ley. La personería del mandatario debe de acreditarse o referirse en el expediente donde se encuentra.

Para casos urgentes menciona la ley que se puede presentar la solicitud o gestión por medio de un gestor oficioso que sea abogado en conformidad con el Código Procesal Civil.

En el caso de tramitación de solicitudes internacionales, será necesario la presentación de un poder donde se le faculte al representante (que será necesario que sea abogado) para actuar.

El término persona persona física o jurídica, pero también puede asociarse o interpretarse como titular sujeto de derechos, persona que indica el registro como titular de derechos.

En cuanto a la titularidad puede referirse a los copropietarios o cotitulares como lo establece el artículo 6 de esta Ley.

Además de la aplicación del Acuerdo de los ADPIC, en sus Artículos 3 y 4 que establecen:

Artículo 3: Trato Nacional: “Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorga a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual...”

Artículo 4: Trato Nación más favorecida:”Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros...”

Los países Miembros del Convenio de París, aplican lo concerniente al artículo 2, que hace referencia al Trato Nacional a los nacionales de los países de la Unión. (además de otros privilegios establecidos en el marco de dicho Convenio).

El autor Nava , al respecto nos comenta:” en la mayoría de las legislaciones marcarias modernas no se exige calificación especial al solicitante. (La doctrina considera que el depósito de una solicitud, es válida aun cuando el solicitante no sea fabricante o comerciante). Al respecto se distinguen tres tipos de países:

- Los países que han adoptado una legislación con influencia británica.

En estos países no es necesario que el titular de una marca ejerza por sí mismo una actividad comercial o industrial. En cambio si no utiliza por sí mismo las marcas, debe estar en condiciones de controlar la calidad de los productos fabricados o vendidos bajo licencia por otra persona física o moral(práctica del usuario registrado). Con control financiero, lo cual otorga claramente a las Sociedades Holding el derecho de ser titulares de marcas de una manera válida.

-Los países con influencia latina, que generalmente no exigen ninguna calificación de parte del depositante.

-Los países que la ley exige directa o indirectamente que el titular de la marca posea ciertas calificaciones.

En otra opinión Hermenegildo Baylos, indica que en España, ni la Jurisprudencia del Tribunal Supremo , ni en el Estatuto de la Propiedad industrial, señalan que sea necesario que el solicitante acredite el ejercicio actual de la actividad industrial o mercantil concreta a la que la marca que pretende inscribir ha de servir de medio o en su caso, el uso efectivo de la misma.

En Costa Rica , la actual legislación no contempla requisito alguno o condicionamiento para poder aplicar al registro de una marca. En la anterior legislación denominada Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial vigente hasta el año 2000, estipulaba en el artículos 20 y 2 la siguiente limitación:

Artículo 2: “ las disposiciones el presente Convenio son aplicables a las marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda que sean propiedad o que tengan un interés cualquier persona natural o jurídica que sea titular de un establecimiento industrial o de servicios en el territorio de algunos de los Estados Contratantes....

.....que sean titulares de un establecimiento industrial o de servicios en cualquier Estado distinto de los contratantes”

Artículo 20: “El derecho de prioridad se acreditará por medio de una Constancia...b)La indicación de que el solicitante concurre alguna de las cualidades señaladas en el Artículo 2 de este Convenio...”

En la legislación actual, no es requisito tal demostración, ya que la ley no contempla ninguna disposición similar. La declaración jurada que anteriormente se requería junto con la solicitud, no es necesario adjuntar tal documentación.(Ver Ley de Simplificación de Trámites de fecha abril del 2002).

MARCA : La utilización de la Clasificación Internacional de elementos Figurativos conocida como Arreglo de Viena y la Clasificación internacional de Productos y Servicios conocida como el Arreglo de Niza, constituyen instrumentos necesarios para el respectivo registro de las marcas o signos distintivos, en conformidad con el artículos 89 , 90 y Transitorio IV de esta Ley.

Toda solicitud de marca es sometida a estudios en conformidad con las clasificaciones citadas.

En cuanto a la definición proporcionada por este artículo en aplicación con las disposiciones establecidas en los artículos 7 y 8 , se requiere tener presente los lineamientos internacionales en cuanto a la protección y reconocimiento que merecen las marcas famosas y notorias, así mismo la interrelación que debe darse al analizar cada solicitud de marca con respecto a clases que se vinculan entre si, con la que se está solicitando.

En consideración con las marcas o signo distintivos, que siendo débiles en su conformación ideológica, han logrado ocupar un puesto notable dentro del comercio y de preferencia con el consumidor, podríamos catalogarlas como marcas descriptivas (ejemplo Coca-Cola), al respecto el autor Corrado nos dice:

“ Por indicaciones descriptivas se entienden aquellos que significan la característica esencial o la composición o la estructura de los productos o los servicios distinguidos por la marca”.

André Francón expresa: “ Las marcas descriptivas son aquellas que evocan la idea de un producto al cual se refieren por una alusión a la naturaleza, destino, o a las cualidades del producto.”

Agustín Ramella dice:”Las denominaciones descriptivas son las que según se expresa en diversas leyes se refieren : al modo, tiempo y lugar de fabricación, a la calidad, al precio, y peso de las mercancías”

Rangel Medina : “ descriptivas son las marcas que consisten en la definición del producto a que se aplica o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, peso, medida, función o destino del producto.”

Nuestro criterio es que no se deben confundir a las marcas o signos que se consideran descriptivas , con las marcas evocativas; esto por cuanto como bien lo exponen los citados autores, lo descriptivo tiene que ver con cualidades propias del producto o servicios que se identifican con el signo distintivo registrado o seleccionado.

Y nuestra posición es que las marcas evocativas, aunque se consideren signos débiles, porque utilizan nombres o términos utilizados en nuestro lenguaje usual o común para identificar un producto o servicio, puede que no lo describa. Ejemplo:

- signo débil y descriptivo : marca: *COCA-COLA*.

-Signo débil y evocativo : marca *SEDA* para proteger perfumes . (evoca suavidad, fragancia para mujer, costosa, etc), tomando en consideración que es una palabra usual para determinar un tipo de tela, original seda procedente de China, es de un valor elevado; pero no se podría alegar que el término *SEDA* para proteger fragancias sea descriptivo.

Diferente sería y hasta prohibitivo utilizar como marca “*SEDA*” para telas.

Así encontramos “ frases descriptivas” , tales como: “ *El Corte Inglés*”, Recurso de Amparo. Revisión 849/80- El Corte Inglés, S.A. 23 de junio de 1981- Unanimidad de votos.Ponente; Samuel Hernández Viazcán. Publicado en Informe ; Tercera Parte, tribunales Colegiados de Circuito, México.

Ante estos ejemplos es necesario hacer una valoración de nuestra legislación con respecto a aquellos signos que logran registrarse en contra de las prohibiciones que establece nuestra legislación : artículos 7 y 8; y lo que se aplica en otras legislaciones que también pertenecen a los tratados más importantes de propiedad industrial.

Entre los principios de aplicación a las marcas está el **“principio de novedad”** que en materia de marcas es de aplicación (relatividad) y no de creación (absoluta) como ocurre con las patentes, modelos y dibujos industriales.

Reconocidos autores manifiestan que en la doctrina francesa “ para que un signo sea susceptible de ser admitido como marca y pueda ser legítimamente depositado es preciso que sea disponible, es decir, que un tercero no haya adquirido derechos sobre él.

La jurisprudencia y doctrina italiana basada sobre la disposición distintiva artículo 17, n2 Ley de marcas, indica que la marca además de resultar dotada de abstracta capacidad distintiva debe ser nueva, o sea, diversa de otras marcas anteriormente registradas o que hubiesen sido usadas para el mismo género de productos.

En este análisis están las marcas o signos distintivos que son nominativos, mixtos, o figurativos.

Los nominativos son los que están compuestos de palabras.(sin diseño alguno).

Los mixtos, son los términos que mezclan palabras y diseños o gráficos. (con o sin color.)

Los figurativos , son los términos que están compuestos de imágenes(con o sin color).

La consideración que debe tenerse a todo signo que se encuentre en el mercado es en cuanto, al campo económico, que constituye un instrumento indispensable para el titular o propietario, con respecto al derecho reconocido. Además la función que

ejerce la publicidad desarrollada a través de la marca debe ajustarse a la normas de protección del consumidor, con respecto a los derechos reconocidos, que se vinculan con las normas de higiene, salud, medio ambiente y otros. (competencia desleal).

En cuanto a la doctrina francesa cita el autor Saint-Gal los requisitos de validez de la marca desde el plano jurídico:

- a) El carácter de novedad relativa (disponibilidad).
- b) La marca debe ser arbitraria y distintiva.
- c) La marca no debe ser contraria al orden público o a las buenas costumbres, ni formar parte de un signo prohibido.
- d) La marca no debe ser descriptiva.

Por otra parte los autores Frances Chavanne Albert, y Jacques Burst, manifiestan que las condiciones de validez que deben reunir una marca son:

- 1.Carácter lícito del signo elegido.
- 2.Carácter distintivo de la marca.

En lo que respecta a la doctrina italiana los autores Boutet, Sergio y Lodo, Lodi , señalan como requisitos esenciales de validez de una marca:

- I. Abstracta capacidad distintiva.
- II. Novedad.
- III. Licitud.

En La doctrina española, menciona Arturo Cauqui y Baylos Corroza no comenta este tema, como sí lo hace el autor Carlos E. Mascareñas quien menciona las condiciones que debe reunir un signo :

- a) Ser distintivo.
- b) Ser diferente de los otros signos usados como marca.

c) No estar prohibido.

Otro autor Manuel Broseta Pont, el signo marcario debe reunir los siguientes requisitos:

- 1.Poseer capacidad distintiva.
- 2.Consistir en un signo extrínseco a la mercancía.
- 3.Ser moral.
- 4.Poseer el requisito de novedad.

Rangel Medina indica su propia clasificación:

A. Caracteres y condiciones esenciales de validez o de fondo:

- 1.La marca debe ser distintiva.
- 2.La marca debe ser especial.
- 3.La marca debe ser novedosa.
- 4.La marca debe ser veraz.

B. Caracteres accidentales, secundarios o de forma:

1. El uso de la marca es potestativo.
2. Lo innecesario de la adherencia.
3. La marca debe ser aparente.
4. El carácter individual del signo.

Haremos mención de los principios esenciales del Convenio de París en lo que ha marcas se refiere:

-Principio de Asimilación a los Nacionales o Trato Nacional.(artículos 2.1), 2), 3) del Convenio).

- Principio e Independencia (artículo 6.1), 2) 3) del Convenio)
- La protección de la marca tal cual (artículo 6 quinqués del Convenio)
- Derecho de prioridad (artículo 4.sección A.1 del Convenio)

Otras disposiciones en materia de marcas: Fuente OMPI. Justo Nava Negrete.

- Plazo de gracias de seis meses para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos (renovación artículo 5 bis).
- Se protegen las marcas notoriamente conocida (artículo 6 bis del Convenio).
- Se protegen las marcas de servicio (artículo 6 sexies Convenio).
- Se protegen las marcas colectivas (artículo 7bisConvenio).
- Se establecen prohibiciones en cuanto a los emblemas de estado, signos oficiales y de organizaciones (artículo 6 ter del Convenio).
- Obligación de uso y alteración ligera de la marca (artículos 5-1 y 2 del Convenio).
- Empleo simultáneo de la misma marca por copropietarios (artículo 5 C-3 del Convenio).
- Transferencia de la marca (artículo 6 quater del Convenio).
- Protección de las marcas en exposiciones (Artículo 11 del Convenio).
- Embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca (Artículo 9 del Convenio).
 - Registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización (Artículo 6 septies del Convenio).
 - Naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca (Artículo 7 del Convenio).

Las marcas pueden ser: denominativas, números letras siglas, monogramas, signos figurativos o emblemáticos, etiquetas, viñetas, retratos y fotografías, colores, mapas, envolturas-forma de envase, forma del producto.

Se parte de que las marcas sean colectivas, marcas de certificación signos distintivos, expresión o señal de propaganda se rigen por los mismos parámetros antes mencionados.

MARCA COLECTIVA: signo poco utilizado en nuestro medio, son las solicitadas por grupo de asociaciones o gremios que desean usar un mismo signo distintivo.

La utilización del término colectiva, no deriva como señala y compartimos con el autor Mauricio Jalife Daher, de una propiedad compartida, ya que su registro corresponde en forma unitaria a una sujeto de derecho, llámese sociedad o asociación. Puede ser solicitada o requerida por personas físicas o jurídicas, el uso es compartido por los socios, o asociados o integrantes .

Será necesario para el registro de este tipo de signo o marca que se redacte un reglamento de uso y empleo de la misma. Al momento de presentar la solicitud ante el registro de la Propiedad industrial será necesario aportar el reglamento adoptado por el gremio o grupo de personas que solicitan su registro.

Al efecto se le debe practicar el mismo procedimiento de registro que se utiliza para el resto de la marcas así como los mismos impedimentos que rigen para cualquier otro signo.

Las Clasificaciones Internacionales para productos y servicios, así como para elementos figurativos.

Se deben incluir en la base de datos que lleva la Oficina de Registro, compartiendo con el resto de los signos distintivos en lo que respecta a las clases, esto por cuanto permitirá tener el signo en consideración para evaluarlo en caso de que soliciten marcas o signos que se asemejen al que se encuentra inscrito, independientemente que este clasificado como marca colectiva.

Así mismo, se le aplica las mismas disposiciones con respecto a transmisión de derecho, cancelaciones, competencia desleal, cambios de nombre, ampliación a la lista de productos o reducción de los mismo.

MARCA DE CERTIFICACIÓN: es una signo que se solicita registrar para avalar la calidad de los productos o servicios, por cumplir éste con ciertas especificaciones y corresponde a una calidad impuesta por una entidad supervisora. En algunos países se utilizan para garantizar estándares de calidad, que garantizan al consumidor el producto o servicio que desean adquirir.

Queda claro que no son denominaciones de origen ni indicaciones de procedencia.

Se le aplica lo concerniente a las clasificaciones internacionales de Niza y Viena.

Puede ser que en la práctica se encuentre en el mercado productos con la marca del producto pero además la marca que certifica la calidad de mismos.

NOMBRES COMERCIALES: Nos comenta NAVA (): *“ en relación al concepto de nombre comercial en la doctrina se ha establecido lo siguiente: “ Por nombre comercial en sentido propio puede entenderse la designación o denominación con que se distingue el establecimiento comercial o industrial. Sin embargo esta expresión puede tomarse en otros sentidos, comprendiendo la firma del comerciante individual o el nombre que él asigna a su comercio; la razón social o denominación de sociedad mercantil; la denominación de las sociedades anónimas; la designación de la procedencia de las mercaderías o productos naturales o industriales; la marca de fabrica y las expresiones lingüísticas que de ella forman parte”*

El Artículo 8 del Convenio de París le da un tratamiento especial a esta figura jurídica, reconociéndole un estatus diferente que a la marca.

De igual forma debe catalogarse al momento de la presentación de toda solicitud de registro, por agrupación de los productos y servicios que el establecimiento o empresa pretende abarcar con la finalidad de otorgarle una

protección acertada, al momento de realizar el estudio de fondo con respecto a marcas u otros signos que se pretendan registrar.

La aplicación de lo que se denomina nombre comercial, está sometido a las directrices que se formulan para las marcas, en cuanto a la parte procedimental, publicación, oposiciones, recursos, búsquedas registrales de parecidos, transmisión de derecho y lo relacionado a cancelaciones y nulidades.

Destaca Garríguez que el nombre comercial designa a la persona y no al establecimiento y sirve para firmar las transacciones mercantiles. Por ello, el nombre comercial es único, de forma que ninguna persona puede utilizar simultáneamente dos nombres comerciales en el ejercicio de su actividad mercantil. No debe dar lugar a confusión.

En el caso de homónimos, se permite la coexistencia de nombres comerciales de idéntica raíz familiar siempre que se añada algún elemento característico y diferenciador. Ejemplo: si coinciden el apellido, habrá que añadir el nombre patronímico o el segundo apellido.

Si un nombre comercial no está registrado, no podrá impedir que lo utilicen otros. Afecta directamente al consumidor, con la desviación de la clientela.

EMBLEMA: la ley enuncia que debe ser un signo figurativo su protección debe ser solicitada para distinguir una empresa o establecimiento.

La doctrina en general coincide en afirmar que estos signos están destinados a atraer la atención de los ojos.

Es una figura representativa o simbólica de un objeto cualquiera sea real o puramente imaginario, sin que se refiera al producto o servicio.

Rangel Medina define al emblema como : el medio de representación gráfica, empleado en la industria o el comercio para distinguir mercaderías.

Además entre los principios por los que se rige el emblema son:

La naturaleza misma del emblema que constituye la marca, y no la forma particular que le es dada.

-la propiedad de un emblema confiere la de su denominación correspondiente y debe ser lo mismo inversamente.

En nuestra legislación y semejanza con la utilización que se le da en otras legislaciones al rótulo, que se aplica a establecimientos o empresas.

El rótulo del establecimiento nos dice Garríguez en el doble sentido de empresa y de la base jurídica de la empresa) lo que el nombre es a la persona del comerciante y la marca a la mercancía. Es el signo distintivo de los locales. Suele componerse de una denominación de fantasía utilizada por el comerciante como medio de identificación de su establecimiento y de su clientela:

Rótulo emblemático: cuyo empleo es frecuente en hoteles, fondas, teatros, bazares, etc.

Rótulo nominativo: compuesto por el nombre del comerciante como distintivo de su persona y de su empresa conjuntamente. Pueden emplearse ambas cosas: nombre y el emblema para designar un establecimiento.

SIGNO DISTINTIVO: sirve para distinguir una marca, nombre comercial o un emblema.

Sin embargo esta definición ha quedado limitada y no es tan amplia como debiera ser; indica que el emblema puede ser identificado por un signo distintivo, pero en la definición anterior se menciona que el emblema solo puede ser un signo figurativo; así que contradice esta disposición.

El uso de identificar los objetos por medio de signos es muy antiguo. Es en la Edad Media que surgen las marcas de los comerciante (signa mercatorum), en parte vinculada a las marcas de los gremios y corporaciones (marcas colectivas).

La marca colectiva es más que la marca individual, esto por cuanto la primera es un sello de garantía y respaldo para el consumidor, mientras que la marca individual designa la procedencia de la mercancía con el fabricante.

Se dividen y clasifican por productos y servicios, bajo la aplicación de las clasificaciones internacionales de : Productos y servicios, conocida como la Arreglo de Niza, y otra por los elementos figurativos, conocida como el Arreglo de Viena.

La función de un signo distintivo, cumple con las mismas expectativas que una marca, sin embargo el signo distintivo, se conjuga mejor con los nuevos lineamientos internacionales.

Se concide como una garantía para el consumidor, colector de clientela , protección al producto o servicio, función económica-publicidad, distintiva

Según nuestro criterio un signo distintivo :

1. Las palabras o combinación de palabras
2. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas retratos, etiquetas, emblemas y escudos.
3. Los sonidos y los olores
4. Las letras y los números
5. Un color delimitado por una forma, o combinación de colores
6. La forma de los productos , sus envases o envolturas (marcas tridimensionales)
7. cualquiera otra combinación

Propuesta presentada por Comunidad Andina el 1 de mayo del 2001, en documentos que se titulan Decisión 486. “Régimen Común sobre Propiedad Intelectual”, en el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore:

Capítulo Primero “requisitos para el registro de las marcas: Artículo 134: “ A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marca los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA: Se aplican las disposiciones contenidas en el Convenio de París que dice en su artículo 6 bis y artículo 16 de los ADPIC.

Para reconocer si una marcas es notoriamente conocida la ley establece los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo de los productos o servicios para lo que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad.
- c) Antigüedad de la marca y su uso.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos.

Sin embargo, somos del criterio que estos parámetros , no operan cuando los instrumentos de comunicación que se utilizan para la promoción y difusión son de última tecnología y la inversión millonaria también se utiliza el Internet como canal de propaganda, y sin necesidad de una gran inversión, la información publicitaria llegó a todas partes del mundo; y sin que el uso y la antigüedad se han prolongado en el tiempo.

Puede suceder también que en todos los sectores se conozca el producto o servicio, sin embargo por la situación del país, el producto no esté ingresando al mercado costarricense, por lo tanto queda por demostrado que no se está usando, aunque la publicidad llega constantemente a todos los rincones del país .

Véase : Jurisprudencia, Marca notoria. Problemática para su protección ante competencia desleal. Tribunal Primero Civil. No 873 de las ocho horas y cincuenta y cinco minutos del quince de julio de mil novecientos noventa y ocho.

Tal vez el valor de cotización de las marcas sea un elemento por considerar para medir que tan importante es para el consumidor ese producto o servicio respaldado por determinada marca.

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, vigente hasta enero del 2000 (desde 1970 se aprobó), no establecía disposición alguna sobre los criterios que se debían aplicar ante el reconocimiento de una marca notoria o famosos, y los posibles usurpadores de estos derechos. Aplicándose variedad de criterios tanto por el Registro, como por el Tribunal Contencioso Administrativo (creado en 1991 empezando a funcionar en 1992) Sección Tercera. Respaldándose algunos criterios en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (aprobado por Costa Rica desde 1995), que reconoce esta figura en el artículo 6(bis). Dicho instrumento data del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de Octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de setiembre de 1979.

Artículo 6 bis Convenio de París:

“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país le permite, Viena instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de

una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizarla para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.”

Los criterios para reconocer la notoriedad o fama de marca en conformidad con la doctrina marcaria, recomienda no encasillar, o limitar con una lista enunciativa los posibles casos, por qué, cuánto, qué factores externos pueden influir y llegar a ser demasiado subjetivos al momento de su aplicación, lo que perjudicaría a los titulares o posibles interesados. Será necesario tomar en considerar algunos casos que se han dado a la luz de la jurisprudencia.

En el seno de la OMPI se conoce que hay intención de los Estados Miembros de llevar adelante un amplio programa de armonización de las legislaciones sobre protección de las marcas. En sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra-Suiza, en diciembre del 2001, los delegados se comprometieron a cumplir con un programa de trabajo destinado a seguir simplificando y agilizando los procedimientos relativos a las marcas y comenzar la armonización del Derecho sustantivo de marcas.

Dicha decisión de proseguir las actividades de armonización se produjo tras la adopción de la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de las marcas notoriamente conocidas (1999), la Recomendación Conjunta sobre Licencias de Marcas (2000), y la Recomendación Conjunta sobre la Protección de las marcas en Internet (2001).

Los requisitos formales en materia de marcas se rigen actualmente por el Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Marcas (TLT) adoptado en 1994, que armoniza y simplifica los requisitos formales de los procedimientos relativos a las

marcas. El SCT acordó basarse en el TLT y seguir simplificando y ampliando la armonización de las formalidades, introduciendo disposiciones sobre la presentación electrónica, incorporando disposiciones de la Recomendación Conjunta sobre Licencias de Marcas o creando recursos respecto a distintos errores de forma y los plazos.

El SCT, también decidió comenzar la labor de armonización del Derecho sustantivo de marcas, en particular en lo relativo a las marcas no tradicionales (por ejemplo: marcas consistentes en colores o en olores, marcas tridimensionales) o los conflictos con derechos preexistentes. Los Estados miembros subrayaron la necesidad de llevar a cabo una evaluación de las interferencias entre el Derecho de marcas, el de dibujos y modelos industriales y el derecho de autor. ; y también sobre indicaciones geográficas y los derechos que surgen de las marcas.

El crear una marca y mantenerla con el mismo prestigio por años, conlleva una serie de factores aunados al titular, esto por cuanto un signo distintivo que se coloca en el mercado, va creciendo al lado de la misma empresa, o bien productos o servicios que ampara, sin embargo el permitir que la marca se vulgariza o pierda su carácter distintivo, convirtiendo en el nombre del producto, destruye, la fama y la notoriedad, generalmente pasa a vista y paciencia del propietario de la marca.

Es función de toda empresa crear y mantener una identidad y una imagen o reputación a través de sus marcas o nombres comerciales, el vigilar y colocarla en un sitio preferencial, al punto que la misma alcance un valor comercial incalculable. *(Ejemplo NOKIA según información de OMPI a través de Peter Drucker empresario, alcanza un valor comercial estimado en \$35 billones; información suministrada en el informe 2001 de Interbrand sobre las marcas internacionales más valiosas, está las siguientes tres primeras marcas en miles de millones de dólares de*

los E.E.U.U; según el valor de mercado estimado de las propias marcas: COCA COLA diseño: \$68,9; MICROSOLF \$65,1; IBM \$52,7.

El comercio, la productividad y, la innovación tecnológica constituyen elementos fundamentales para acelerar el ritmo del desarrollo económico y social de los países como el nuestro; concientes en que se debe facilitar el acceso a los mercados, en términos y condiciones justos y razonables; para que se dé una verdadera transferencia tecnológica. Este acceso se alcanza generalmente a través de las licencias y contratos de transferencia tecnológica en el ámbito de la propiedad industrial y sectores afines, especialmente cuanto se refiere a las patentes de invención las marcas y los conocimientos técnicos.

En la mencionada Reunión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales, y Folclor, de fecha mayo del 2001; la Comunidad Andina presentó en conformidad con la Decisión 486 Un Régimen Común sobre Propiedad Industrial y establece para determinar la notoriedad de un signo, tomar en consideración entre otros los siguientes factores:

- a) El grado de conocimiento entre los Miembros del sector pertinente dentro de cualquier país.
- b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país.
- c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios o del establecimiento o de la actividad a los que se aplique.
- d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

- e) Las cifras de ventas y de ingreso de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el País Miembro en el que se pretende la protección.
- f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo.
- g) El valor contable del signo como activo empresarial.
- h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio,
- i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país Miembro en que se busca protección.
- j) Los aspectos del comercio internacional.
- k) La existencia o antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembros o en el extranjero.

EXPRESIÓN O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL:

Leyenda, lema , anuncio, frase....debe haber igual que se requiere para las marcas, la misma novedad, originalidad y creatividad, para que califique como tal.

Se aplican las mismas disposiciones que para las marcas, incluyendo las prohibiciones contempladas en el artículo 7 de esta Ley .

En gran parte de las legislaciones internacionales, se otorga un plazo de vigencia por 10 año, dependiendo de la marca y empresa que representa.

Sin embargo, en esta Ley costarricense, establece que la protección es por tiempo indefinido, pero su existencia depende según el caso de la marca o el nombre comercial a que se refiera.

La aplicación del Convenio de París en lo que rezan los artículos del 2 al 6, comenta lo relacionado con actos de competencia desleal vinculados directamente con

todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades industriales o comerciales y que sea contrario a los usos honestos. Puede haber sistemas de autorreglamentación para el comportamiento en el mercado y la publicidad, por ejemplo códigos de conducta que se apliquen a la publicidad en la prensa y la radio, la promoción de las ventas, la publicidad en relación con las oportunidades de empleo y de negocio, las ventas por correspondencia, las ventas de cosméticos, tabaco, bebidas alcohólicas, etc. En conformidad con la Ley de Promoción y defensa del Consumidor, Ley 5811, oficina de Control de Propaganda (de Radio y Televisión, defensa de la mujer, el niño), etc.

Véase Jurisprudencia de la Sala Constitucional. Mercadeo, ,publicidad y propaganda. VOTO No 5393-97 de las quince horas con dieciocho minutos del cinco de setiembre de mil novecientos noventa y siete.

“...la publicidad no solamente un instrumento de combate en la lucha entre competidores por la conquista del mercado, ella es sobre todo el lazo natural entre la oferta y la demanda, el punto de unión entre el consumidor y el productor”...

Véase Jurisprudencia de la Sala Constitucional. Rectificación de la Publicidad. VOTO 6692-97 de las veintiún horas y dieciocho minutos del quince de octubre de mil novecientos noventa y siete.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN:

Las solicitudes de concesión de denominaciones de origen se presentan en el Registro de la Propiedad Industrial en conformidad con el artículo 76 y siguientes de esta Ley.

La Oficina de Registro debe asignarle a cada solicitud un número de presentación y un número de concesión, que debe ser diferente al consecutivo que se lleve para el registro de marcas.

- Pueden solicitar la inscripción, gestionantes nacionales o extranjeros.
- Persona jurídica o física (asociaciones, municipios, etc.) que participen en la fabricación o producción.
- Que radiquen en la localidad o región.
- Puede solicitarla una autoridad pública nacional o extranjera.
- Debe pagarse un tasa.
- Debe indicarse los productos , cualidades , características a los cuales se les aplicara la denominación de origen.
- Se debe delimitar la zona geográfica de los productos, cuyos productores, fabricantes, artesanos tendrán derecho a usar.
- Puede modificarse la zona geográfica de donde se producen los productos.
- Todos los que desempeñen su actividad dentro de la zona Geográfica, tendrán derecho de utilizarla.

No se puede confundir el término denominación de origen con indicación geográfica; como se presenta en el artículo 74 segundo párrafo, en donde se hace alusión a las indicaciones geográficas homónimas según lo dispuesto en el artículo 71 y artículos 22 y 23 de los ADPIC.

INDICACIÓN GEOGRÁFICA:

El deber de todo comerciante, fabricante, de indicar su nombre (persona física o jurídica), lugar de ubicación (domicilio), etc., sobre cada producto que se expanda a terceros; tiene además que indicar los ingredientes y su porcentaje, uso, procedencia,

en el correcto idioma español. Si el producto viene del exterior con las indicaciones en otro idioma debe obligatoriamente quien lo pone en el comercio realizar las traducciones respectivas, además de lo contemplado en este artículo 73.

El artículo 11 del reglamento de la Ley de Promoción y competencia y defensa Efectiva del Consumidor indica que se puede solicitar por medio de la Comisión informe técnico sobre la procedencia de mantener regulaciones de los órganos y entes de la Administración pública involucrados en la inscripción o registro de laboratorios o productos farmacéuticos, medicinales, alimenticios, agroquímicos y veterinarios.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:

Órgano competente de otorgar y conceder derechos de propiedad intelectual, además del deber establecido en el Acuerdo de los ADPIC, de la observancia y defensa de estos derechos.

Además por el artículo 91 de la esta Ley, la administración de la propiedad intelectual estará a cargo del Registro de la Propiedad Industrial.

La ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, faculta a este órgano para la Adopción de Medidas Cautelares a petición de parte interesada y que demuestre un interés legítimo .

Véase jurisprudencia de la Sala Constitucional. Constitucionalidad de medidas cautelares para protección industrial. VOTO No 0355-95. de las diecisiete horas y treinta y tres minutos del dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco.

Véase jurisprudencia de la sala Constitucional. Constitucionalidad del proceso sumario por competencia desleal. VOTO No 8724-97, de las diecisiete horas y cincuenta y cuatro minutos del 23 de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Artículo 3°—**Signos que pueden constituir una marca.** Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios, especialmente las palabras o los conjuntos de palabras (incluidos los nombres de personas), las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier otro distintivo. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

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

(Ver Artículo 2 , 7 , 8 , de esta Ley. Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial Artículos 2.1., 2.3., 6.1.2.3., 5 bis, 5-1.2, 6 bis, 6 quinquies, 7, 11, 9, Acuedo de los ADPIC Artículos 2 y 3, Ley de la Promoción de Competencia y Defensa Efectiva Consumidor y otros

El presente artículo nos indica como se puede constituir una marca, qué tipo de signo o combinación de signos son, sean capaces de distinguir los productos o servicios: pueden ser palabras (conocidas por la doctrina como marcas nominativas), letras, números, elementos figurativos (marcas figurativas), cifras (como la marca 411 para colonias), retratos (Coronel Sanders de Kentucky), etiquetas, escudos, viñetas, orlas (envolturas), líneas, franjas, colores etc., envases, (Coca-Cola, Listerine), o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios (stand de Victoria Secrets).

Existen varios sistemas de protección de las marcas entre ellos citamos:

1. EL SISTEMA DECLARATIVO:

Se conoce como el sistema francés, ya que tuvo su origen con la Revolución Industrial, se basa el principio “primero en presentación primero en derecho”, fundamentándose en el uso del signo distintivo.

El autor Breuer Moreno sintetizó las ventajas de este sistema :

- a. La propiedad de una marca es adquirida por quien la use primero, sin un registro previo.
- b. El depósito requiere de ciertas acciones, el titular puede accionar civilmente en defensa de su marca.
- c. Los depósitos efectuados por quien no tenga prioridad en el uso carecen de valor. El legítimo propietario aun sin depositar la marca Legislación continúe usándola.
- d. Si el legítimo propietario la deposita, aun efectuado el deposito por ese tercero, puede perseguirlo criminalmente.
- e. El depósito crea una presunción de propiedad a favor de quien la efectúa sujeta a prueba en contrario.
- f. Si la marca no ha sido usada, el depósito se considera acto de apropiación.

Sistema que no es utilizado en la actualidad , son pocos los países que lo siguen entre ellos Estados Unidos, y entre las particularidades que presenta, se destaca la coexistencia de normas derivadas del Common Law y la Federal, aplican conjuntamente este sistema. (es necesario demostrar la actitud distintiva de la marca y la posible colisión con derechos de terceros.

2. SISTEMA ATRIBUTIVO:

Este sistema era utilizado en Inglaterra desde 1693.

Es el sistema de mayor difusión entre los países latinos, no es un sistema expedido por cuanto que implica una dependencia administrativa.

La inscripción de una marca tiene efectos constitutivos de derechos, prevaleciendo el criterio de quien primero registre obtiene el derecho; dando certeza del uso después de su inscripción. El uso no es requisito para mantener la existencia del derecho. No es obligatorio. La marca tiene existencia por su misma.

El citado autor indica las ventajas de este sistema:

- Establece una fecha como cierta, para el reconocimiento de los derechos sobre la marca.
- Facilita la búsqueda de anterioridades.
- independizando la existencia de la marca de uso elimina todas las cuestiones relacionadas con su conservación, propias del sistema declarativo
- la prioridad registral elimina las cuestiones relacionadas con el uso.

En la actualidad podemos mencionar que estamos frente a un sistema mixto en Costa Rica, por cuanto que en conformidad con el artículo 39 de esta Ley indica: “ *A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia dl 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 transcurrido cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.*
...Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión el registro, 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...”

En cuanto a la definición proporcionada por este ARTÍCULO en aplicación con las disposiciones establecidas en los artículos 7 y 8 , se requiere tener presente los lineamientos internacionales en cuanto a la protección y reconocimiento que merecen las marcas famosas y notorias, así mismo, la interrelación que debe darse al analizarse cada solicitud de marca con respecto a clases que se vinculan entre sí, con la que se está solicitando.

En consideración con las marcas o signo distintivos, que siendo débiles en su conformación ideológica, han logrado ocupar un puesto notable dentro del comercio y de preferencia con el consumidor, podríamos catalogarlas como marcas descriptivas (ejemplo Coca-Cola), al respecto los siguientes autores expresan: Corrado ()

“ Por indicaciones descriptivas se entienden aquellos que significan la característica esencial o la composición o la estructura de los productos o los servicios distinguidos por la marca”.

Francón “ Las marcas descriptivas son aquellas que evocan la idea de un producto al cual se refieren por una alusión a la naturaleza, destino, o a las cualidades del producto.”

Ramella ”Las denominaciones descriptivas son las que según se expresa especificación de diversas leyes se refieren : al modo, tiempo y lugar de fabricación, a la calidad, al precio, y peso de las mercancías”

Medina “ descriptivas son las marcas que consisten en la definición del producto a que se aplica o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, peso, medida, función o destino del producto.”

Nuestro criterio es que no se deben confundir las marcas o signos que se consideran descriptivas , con las marcas evocativas; esto por cuanto como bien lo exponen los citados autores, lo descriptivo tiene que ver con cualidades propias del producto o servicios que se identifica con el signo distintivo registrado o seleccionado.

Y nuestra posición es que las marcas evocativas, aunque se consideren signos débiles, porque utilizan nombres o términos empleados en nuestro lenguaje usual o común para identificar un producto o servicio, puede que no lo describa. Ejemplo:

- Signo débil y descriptivo : marca: *COCA-COLA*.

-Signo débil y evocativo : marca *SEDA* para proteger perfumes . (evoca suavidad, fragancia para mujer, costosa, etc), tomando en consideración que es una palabra usual para determinar un tipo de tela, original seda procedente de China, es de un valor elevado; pero no se podría alegar que el término *SEDA* para proteger fragancias sea descriptivo.

Diferente sería y hasta prohibitivo utilizar como marca “*SEDA*” para telas.

Así mismo encontramos “ frases descriptivas” , tales como: “ *El Corte Inglés*”, Recurso de Amparo. Revisión 849/80- El Corte Inglés, S.A. 23 de junio de 1981- Unanimidad de votos. Ponente; Samuel Hernández Viazcán. Publicado en Informe ; Tercera Parte, tribunales Colegiados de Circuito, México.

Ante estos ejemplos es necesario hacer una valoración de nuestra legislación con respecto de aquellos signos que logran registrarse en contra de las prohibiciones que establece nuestra legislación : artículos 7 y 8; y lo que se aplica en otras legislaciones que también pertenecen a los tratados más importantes de propiedad industrial.

Entre los principios de aplicación a las marcas está el “**principio de novedad**” que en materia de marcas es de aplicación (relatividad) y no de creación (absoluta) como ocurre con las patentes, modelos y dibujos industriales.

Reconocidos autores manifiestan que en la doctrina francesa “ para que un signo sea susceptible de ser admitido como marca y pueda ser legítimamente depositado es preciso que sea disponible, es decir, que un tercero no haya adquirido derechos sobre él.

La jurisprudencia y doctrina italiana basada sobre la disposición distintiva artículo 17, n2 ley de marcas, indica que la marca además de resultar dotada de abstracta capacidad distintiva, debe ser nueva, o sea, diversa de otras marcas

anteriormente registradas o que hubiesen sido usadas para el mismo género de productos.

En este análisis están las marcas o signos distintivos que son nominativos, mixtos, o figurativos.

Los nominativos son los que están compuestos de palabras (sin diseño alguno).

Los mixtos, son los términos que mezclan palabras y diseños o gráficos. (con o sin color).

Los figurativos, son los términos que están compuesto de imágenes(con o sin color).

La consideración que debe tenerse a todo signo que se encuentre en el mercado es en cuanto, al campo económico, que constituye un instrumento indispensable para el titular o propietario, con respecto al derecho reconocido. Además la función que ejerce la publicidad desarrollada a través de la marca debe ajustarse a la normas de protección del consumidor, con respecto a los derechos reconocidos, que se vinculan con las normas de higiene, salud, medio ambiente y otros. (competencia desleal).

En cuanto a la doctrina francesa cita el autor Saint-Gal los requisitos de validez de la marca desde el plano jurídico:

- 1.El carácter de novedad relativa (disponibilidad)
- 2.La marca debe ser arbitraria y distintiva
- 3.La marca no debe ser contraria al orden público o a las buenas costumbres, ni formar parte de un signo prohibido
4. La marca no debe ser deceptiva.

Por otra parte los autores Frances Chavanne Albert, y Jacques Burst, manifiestan que las condiciones de validez que debe reunir una marca son:

- 1.Carácter lícito del signo elegido
- 2.Carácter distintivo de la marca

En lo que respecta a la doctrina italiana los autores Boutet y Lodi , señalan como requisitos esenciales de validez de una marca:

- IV. Abstracta capacidad distintiva
- V. Novedad
- VI. Licitud

En la doctrina española mencionan Cauqui y Corroza no comentan este tema como sí lo hace el autor Mascareñas quien menciona las condiciones que debe reunir un signo :

1. Ser distintivo.
2. Ser diferente de los otros signos usados como marca.
3. No estar prohibido.

Otro autor Broseta Pont , expone el signo marcario debe reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer capacidad distintiva.
2. Consistir en un signo extrínseco a la mercancía.
3. Ser moral.
4. Poseer el requisito de novedad.

Medina indica su propia clasificación:

A. Caracteres y condicones esenciales de validez o de fondo:

1. La marca debe ser distintiva.
2. La marca debe ser especial.
3. La marca debe ser novedosa.

4.La marca debe ser veraz.

B.Caracteres accidentales, secundarios o de forma:

5. El uso de la marca es potestativo.

6. Lo innecesario de la adherencia.

7. La marca debe ser aparente.

8. El carácter individual del signo.

Haremos mención de los principios esenciales del Convenio de París en lo que a marcas se refiere:

-Principio de Asimilación a los Nacionales o Trato Nacional.(artículo 2.1), 2), 3) del Convenio).

-Principio e Independencia (artículo 6.1), 2) 3) del Convenio).

-La protección de la marca tal cual (artículo 6 quinquies del Convenio).

-Derecho de prioridad (artículo 4.sección A.1 del Convenio).

Otras disposiciones en materia de marcas: Fuente OMPI. Justo Nava Negrete.

-Plazo de gracias de seis meses para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos (renovación artículo 5 bis).

-Se protegen las marcas notoriamente conocida (artículo 6 bis del Convenio).

-Se protegen las marcas de servicio (artículo 6 sexies Convenio).

-Se protegen las marcas colectivas (artículo 7bis Convenio).

-Se establecen prohibiciones en cuanto a los emblemas de estado, signos oficiales y de organizaciones (artículo 6 ter del Convenio).

-Obligación de uso y alteración ligera de la marca (artículos 5-1 y 2 del Convenio).

-Empleo simultáneo de la misma marca por copropietarios (artículo 5 C-3 del Convenio).

- Transferencia de la marca (artículo 6 quater del Convenio).
- Protección de las marcas en exposiciones (Artículo 11 del Convenio).
- Embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca (Artículo 9 del Convenio).
 - Registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización (Art 6 septies del Convenio).
 - Naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca (Artículo 7 del Convenio).

Las marcas pueden ser: denominativas, números letras, siglas, monogramas, signos figurativos o emblemáticos, etiquetas, viñetas, retratos y fotografías, colores, mapas, envolturas-forma de envase, forma del producto.

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.

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

(Ver Artículos 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14 de esta Ley; Convenio de París de París para la Protección de la Propiedad Industria 2.1, 2.3., 4. A.1, 6 quinquies, 6 bis, Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor Artículo 17, Acuerdo de los ADPIC Artículos 2 y 3).

Es necesario para el reconocimiento de la Prelación, que es el derecho que se deriva de la presentación de una solicitud, sea marca, nombre comercial, señal de propaganda, denominación de origen; que se haya cumplido con los requisitos mínimos que establece el artículo 10 de esta Ley.

El formulario o petitorio de la solicitud debe ser presentada en duplicado, conteniendo los siguientes requisitos:

- Nombre del solicitante necesarios para identificar al posible titular del derecho.
- Dirección del domicilio, del solicitante.
- Nombre del apoderado, debidamente acreditado.
- Indicación del domicilio del apoderado.
- Certificación de personería en el caso de que la solicitud sea requerida por una persona jurídica.
- Nombre de la marca o signo distintivo que se solicita: nominativo, mixto, o figurativo, si se solicita exclusividad de colores, etc.
- Adjuntar logotipo de la marca.
- Nombre de los productos o servicios que se desea proteger con la marca solicitada.

- Clase que protegerá la marca.
- Aportar tasa por concepto de derecho de registro.

Los datos que suministre el gestionante son necesarios , para incluirlos en la base de datos y poder asignarle un número de expediente.

La inclusión en el sistema informático del Registro de la Propiedad Industrial, anotará la solicitud, en la clase que se solicita, a nombre del titular (sea persona física o jurídica). Por lo que la prelación se comprueba con la fecha y hora del día de presentación e la solicitud en el registro de la Propiedad Industrial, adquiriendo un derecho preferente sobre posteriores solicitudes.

Pero esto no indica que la fecha de presentación no se pueda cuestionar por otros derechos que se fundamenten en un derecho de prioridad sea nacional o extranjero. (Ver Convenio de París artículo 6 bis)

Sobre la prioridad que establece el artículo 5 de esta Ley, indica que la misma se adquiere una vez que se demuestre que la solicitud reúne las formalidades requeridas por esta Ley en sus artículos 9 , 13 y 14 y siguientes.

Son principio diferentes que no se deben confundir pues claramente la ley los define y establece su ámbito de protección .

Confirmando que este principio se encuentra establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en el Artículo 4 A.1) que dice:" *Quién hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará para efectuar el depósito en los otros países de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente"*

Artículo 4 C.-1). Los Plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

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.

(Ver Artículo 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14 de esta Ley, Acuerdo del los ADPIC Artículos 2 y 3, Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial Artículos 2.1, 2.3., 4. A.1, 5-C-3, 6bis 6 quinquies, 6 bis, Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor Artículo 17,)

En conformidad con el artículo 1 de los ADPIC, establece la Naturaleza y el Alcance de las Obligaciones, con respecto a los Miembros que deben conceder a los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo, debiéndose cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° al 12 y el artículo 19 del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados; ninguna disposición de las partes irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud de dichos Tratados.

“Relevancia y confirmación sobre el Trato Nacional y la Nación más favorecida se encuentran protegidos en los artículos 3 y 4 de los ADPIC”.

Costa Rica ratifica el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial el 25 de marzo de 1995, reforzando conceptos tan generales adoptados

desde el nacimiento del Convenio de París el 20 de marzo de 1883, tales como : "Principios esenciales - Asimilación a los Nacionales o de Trato Nacional" , "Derecho de Prioridad", etc.

El Derecho de Prioridad que constituye uno de los principios más importantes en materia de propiedad industrial, específicamente en lo que respecta a las marcas y patentes, permite al interesado presentar en su país de origen la solicitud, y una vez que se compruebe que ha cumplido con los requisitos de forma , podrá gestionar simultáneamente en los registros de los países miembros la solicitud de su marca , respalda con una certificación expedida por el registro (certificación de prioridad) dentro del plazo de los seis meses, respetándose la fecha de presentación de su solicitud en el país de origen (la fecha se retrotrae en el resto de los países recorridos, aunque hubieren otras que se hayan presentado en los registros posteriormente) .

Este principio lo encontramos establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en el Artículo 4 A.1) que dice: " *Quién hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará para efectuar el depósito en los otros países de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente*"

Artículo 4 C.-1). *Los Plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.*

Es de mencionar que este Derecho de Prioridad, no es el mismo principio que se aplica en los Registro de Bienes Muebles e Inmuebles, además que la materia de

propiedad intelectual es una materia especial por cuanto la misma se regula a través de tratados internacional, que privan sobre la ley nacional. No es factible la aplicación de los criterios registrales emitidos en los otros registros, ni su jurisprudencia, ni otros, ya que son derecho diferentes, mientras que los Bienes Muebles objeto de inscripción en el Registro de Bienes Muebles tienen una existencia física, que se pueden ver, mover, con determinadas características que pueden inclusive variar (vehículos: color, motor, etc) , así mismo, en el Registro de Bienes Inmuebles se inscriben propiedades las cuales físicamente se localizan, se miden, se dividen, se ven , etc ; en Propiedad Industrial es otro concepto "son expectativas de derecho que solicitan los gestionantes " y hasta que se registre-inscriba-otorgue ese signo distintivo podemos hablar de un derecho de marca.

Esto nos lleva a mencionar cual ha sido el sentimiento internacional sobre esta materia; si analizamos el Convenio Centroamericano los representantes de los gobiernos de Centroamérica manifestaron como Preámbulo del citado Convenio lo siguiente: *"Tomando en cuenta que para alcanzar los objetivos del Programa de Integración Económica Centroamericana es preciso modernizar y adecuar a las necesidades efectivas de éste todas aquellas leyes que tienen una relación directa con el mismo, y Convencidos de que es de todo punto de vista conveniente uniformar las normas jurídicas que regulan las marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda y las que tienden a asegurar una leal y honesta competencia, debido a la importante función que desempeñan en cuanto al libre movimiento de las mercancías, la prestación de servicios, al goce pacífico y honrado de los derechos que se derivan de la propiedad industrial y la protección de los consumidores"*.

La necesidad de que existan normas comunes entre los Estados y que faciliten el comercio a través de relaciones recíprocas, privó internacionalmente en materia de propiedad intelectual tanto en Europa como en América, para la conformación de Uniones de Estados, que buscaban mejores opciones comerciales como lo fue la Unión de París (Convención de París 1883).

El principio de prioridad constituye el tipo de sistema marcario que se sigue, llámese “sistema declarativo, sistema constitutivo, o sistema mixto”.

El sistema mixto indica Moreno consiste en :

-Es necesario registrar la marca para poder accionar civil o criminalmente en su defensa, pero la exclusividad originaria se adquiere y se conserva por el uso. El registro es obligatorio.

-El registro confiere derechos al titular de la marca.

-Cuando caduca un derecho se le concede al titular el derecho de reinscribirla durante determinado plazo.

“PARA ADQUIRIR EL DERECHO DE PRIORIDAD ES NECESARIO, QUE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA SE HAYA PRESENTADO CON LAS FORMALIDADES QUE INDICA LA LEY.”

Principios que promulga el Convenio de París que son: el llamado 1)

1) *Trato nacional*, en cuya virtud cada estado contratante debe otorgar a sus miembros los mismos derechos que a sus ciudadanos, tanto para nacionales como para extranjeros.

2) *El principio de Prioridad*, según el cual quién solicita una marca, modelo y dibujos industriales o una patente de invención, en alguno de los países miembros, goza del derecho de prioridad durante un plazo de seis meses para las marcas, modelos y dibujos y de un año para las patentes de invención, para efectuar el respectivo registro.

3) *El principio de Independencia*, la concesión de una marca o patente en alguno de los países miembros no da derecho a exigir el registro o patentamiento, o bien la caducidad de un otorgamiento.

4) *El principio de Agotamiento del Derecho*: que la introducción de un producto legitime puesto en el comercio por el titular del derecho no le da facultades para impedir el ingreso al territorio.

El sistema de protección de los derechos de Propiedad Industrial, se fundamentan en el derecho de prelación y el derecho de prioridad, tal y como lo ha venido contemplando desde 1883 a través del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y actualmente avalado por el Acuerdo de los ADPIC; queda establecido en esta Ley.

Importante profundizar sobre el Derecho de prioridad que nuestra legislación nacional lo recogió desde la promulgación y vigencia del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en los años de 1968, restableciéndose como principio, beneficio y privilegio que esta materia le otorga al creador, al inventor, al empresario, al comerciante, etc.

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

(Ver Artículo 2 ,4, 5, 7, 8, 9, 10,11, 27,31,32 de esta Ley. Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial Artículos 2.1., 2.3., 6.1.2.3., 5 bis, 5-1.2, 6 bis, 6 quinquies, 7, 11, 9, Acuerdo de los ADPIC Artículos 2 y 3, Ley de la Promoción de Competencia y Defensa Efectiva Consumidor y otros)

Una solicitud de marca puede ser gestionada por persona física o jurídica, que es el medio por el cual se solicita a la Oficina del Registro de la Propiedad Industrial, que se registre un signo determinado, claramente definido, que protegerá en la clase o clases específicas productos determinados, en conformidad con la clasificación Internacional de Productos y Servicios. (Arreglo de Niza).

De acuerdo con el presente artículo puede presentar la solicitud cualquier número de gestionantes (sin que tengan que cumplir con algún requisito previo, como demostración que es profesional o comerciante, etc.)

Constituye una ventaja que puede favorecerle al solicitante de la marca, en la mayoría de los países y en conformidad con la doctrina moderna no es necesario que el titular tenga una calificación especial, quien solicite un signo distintivo.

Tampoco requiere de formalismos adicionales para poder realizar tal actividad, sin embargo, el presente artículo lo que hace es regular las posibles dudas que surjan entre las parte, cuando no existe acuerdo previo.

Sin necesidad que la presente Ley regulara la cotitularidad, podía integrarse por los principios regulados por el Código Civil; la voluntad de las partes es ley y se regularían los derechos que conciernen a cada uno.

Al querer plasmar por escrito las cláusulas de un supuesto contrato, encasilla el comportamiento de los sujetos a las condiciones que en este artículo se mencionan.

Este artículo faculta al gestionante, mediante un único escrito o petitorio, podrá solicitar:

1. Modificar solicitudes en trámite o registros.
2. Corregir solicitudes en trámite o registro.

En cuanto a trasposos de titularidad , se podrá realizar mediante un único escrito o un mismo petitorio :

1. Inscripción de transferencias (varias marcas).
2. licencias de uso de solicitudes en trámite o marcas registradas.

Requisitos en la acumulación de pedidos:

1. En cuanto a modificaciones que se trate de las mismas para todas las solicitudes o registros.
2. En cuanto a correcciones que se trate de las mismas para todas las solicitudes o registros.
3. En cuanto a inscripciones de transferencias que las partes sean las mismas (transferente y el adquirente).
4. En cuanto a licencias de uso de solicitudes en trámite o marcas registradas que sean las mismas partes (licenciante y licenciataria).

5. Identificar claramente el número de expediente de la solicitud o solicitudes en trámite o el registro de la marca o marcas.

6. Pago de la tasa correspondiente, en conformidad con el artículo 94 de esta Ley, por número de solicitudes o registros involucrados.

Para la realización del trámite de acumulación de pedido establecidos por este artículo, es necesario complementar con las disposiciones contenidas en otros artículos de esta Ley, tales como :

Si el derecho pertenece a varios titulares, deberá consignarse el consentimiento por escrito.

Artículo 9: indica la información que debe contener la solicitud que se presente en las oficinas del registro.

1. Los gestionantes pueden por sí mismos , o con el auxilio de abogado o representante realizar la petición ante el Registro.

2. Poder para actuar como mandatario.

3. Datos del solicitante.

4. Dirección o domicilio (persona física o jurídica).

5. Identificación del apoderado.

6. El signo o signos que se van a modificar o acumular (fecha de presentación o inscripción)

7. Indicar si los signos distintivos o marcas poseen logotipo.

8. Indicar clases de los productos y servicios.

9. Indicar que es lo que solicita.

10. Pago de la tasa.

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.
 - l) 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.
-

(Ver Artículo 2 , 3 , 8 , 14, 17 párrafo 2, de esta Ley, Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial Artículos 2.1., 2.3., 6.1.2.3., 5 bis, 5-1.2, 6 bis, 6 quinquies, 7, 11, 9, Acuerdo de los ADPIC Artículos 2 y 3, Ley de la Promoción de Competencia y Defensa Efectiva Consumidor y otros)

Para la aplicación el presente artículo deberá tenerse presente y aplicar lo concerniente a los tratados internacionales que regulan esta materia.

1. Entre ellos aplicar los principios en los cuales se fundamenta el Convenio de París.
2. La principios que regulan la marca notoria y famosa.
3. Tener consideración los aspectos relacionados con los Sistemas de Registración que se aplican en diferentes Oficina internacionales.
4. Ley de Promoción y defensa Efectiva del Consumidor.
5. Ley de la Publicidad, Oficina de Control de Radio y televisión leyes y directrices que se aplican.

Como primer elemento por aplicar está el Convenio de París en Concordancia con el Acuerdo de los ADPIC que dicen:.

Principios que promulga el Convenio de París que son: el llamado

- 1) *Trato Nacional*, en cuya virtud cada estado contratante debe otorgar a sus miembros los mismos derechos que a sus ciudadanos, tanto para nacionales como para extranjeros.
- 2) *El principio de Prioridad*, según el cual quien solicita una marca, modelo y dibujos industriales o una patente de invención, en alguno de los países miembros, goza del derecho de prioridad durante un plazo de seis meses para las marcas, modelos y

dibujos y de un año para las patentes de invención, para efectuar el respectivo registro.

- 1) *El principio de Independencia*, la concesión de una marca o patente en alguno de los países miembros no da derecho a exigir el registro o patentamiento, o bien la caducidad de un otorgamiento.
- 2) *El principio de Agotamiento del Derecho*: la introducción de un producto legítimamente puesto en el comercio por el titular del derecho no le da facultades para impedir el ingreso al territorio.

Costa Rica suscribe el 15 de abril de 1994 en Marrakech el Acta Final en la que se incorporaron los resultados de la Ronda Uruguay: Las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus Anexos. (Ratificada en diciembre de 1994 entrando a regir a partir del 1 de enero de 1995). El ACUERDO SOBRE LOS ADPIC- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas- mencionado por su sigla inglesa TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including trade in Counterfeit Goods) ; es uno de los 28 Acuerdos Multilaterales que han ratificado todos los Estados Miembros al ratificar el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los Estados pueden conceder una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo a condición de que no infrinja las disposiciones de éste, como ocurriría, por ejemplo, si una protección más amplia establecida a favor de los propios nacionales no le fuera reconocida a los nacionales de los demás Miembros de la “OMC, porque se incumpliría el principio del trato nacional... Tanto este principio del Trato Nacional como el principio del trato de la nación más favorecida son dos principios

de gran arraigo en el Gatt". (El Acuerdo sobre los ADPIC (oTrips) de la OMC Delia Lipszyc.)

"*Los Miembros* firmantes de los ADPIC manifiestan : *Deseos* de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos para que no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo ;

Reconociendo, para este fin la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a :

a) la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994 y de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en materias de propiedad intelectual"

Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados,

Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los países menos adelantados Miembros por lo que se refiere a la aplicación a nivel nacional de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable....(Acuerdo sobre los ADPIC. 1994 .Preámbulo)

El Artículo 1 de los ADPIC, establece la Naturaleza y el Alcance de las Obligaciones , con respecto a los Miembros que deben conceder a los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo, debiéndose cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° al 12 y el artículo 19 del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados; ninguna disposición de las Partes irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud de dichos Tratados.

Relevancia y confirmación sobre el Trato Nacional y la Nación más favorecida se encuentran protegidos en los artículos 3 y 4 de los ADPIC.

PRINCIPIOS QUE REGULAN LA MARCA NOTORIA:

Se aplica las disposiciones contenidas en el Convenio de París que dice en su artículo 6 bis y artículo 16 de los ADPIC.

Para reconocer si una marcas es notoriamente conocida la Ley establece los siguientes criterios:

- e) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo de los productos o servicios para lo que fue acordada.
- f) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad.
- g) Antigüedad de la marca y su uso.
- h) El análisis de producción y mercadeo de los productos.

Sin embargo, somos del criterio que estos parámetros , no operan cuando los instrumentos de comunicación que se utilizan para la promoción y difusión son de última tecnología y la inversión millonaria.

O también se utiliza el Internet como canal de propaganda y, sin necesidad de una gran inversión, la información publicitaria llegó a todas partes del mundo; y sin que el uso y la antigüedad se han prolongado en el tiempo.

Puede suceder también que en todos los sectores se conozca el producto o servicio, sin embargo, por la situación del país, el producto no este ingresando al mercado costarricense, por lo tanto queda por demostrado que no se está usando, aunque la publicidad llega constantemente a todos los rincones del país .

Véase : Jurisprudencia, Marca notoria. Problemática para su protección ante competencia desleal. Tribunal Primero Civil. No 873 de las ocho horas y cincuenta y cinco minutos del quince de julio de mil novecientos noventa y ocho.

Tal vez el valor de cotización de las marcas sea un elemento a considerar para medir que tal importante es para el consumidor ese producto o servicio respaldado por determinada marca.

Artículo 6 bis Convenio de París:

“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país le permite, Viena instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizarla para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.”

En el seno de la OMPI se conoce que hay intención de los Estados Miembros de llevar adelante un amplio programa de armonización de las legislaciones sobre protección de las marcas. En sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra-Suiza, en diciembre del 2001, los delegados se comprometieron a cumplir con un programa de trabajo destinado a seguir simplificando y agilizando los procedimientos relativos a las marcas y comenzar la armonización del Derecho sustantivo e marcas.

Dicha decisión de proseguir las actividades de armonización se produjo tras la adopción de la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de las marcas notoriamente conocidas (1999), la Recomendación Conjunta sobre

Licencias de Marcas (2000), y la Recomendación Conjunta sobre la Protección de las marcas en Internet (2001).

Los requisitos formales en materia de marcas se rigen actualmente por el Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Marcas (TLT) adoptado en 1994, que armoniza y simplifica los requisitos formales de los procedimientos relativos a las marcas. El SCT acordó basarse en el TLT y seguir simplificando y ampliando la armonización de las formalidades, introduciendo disposiciones sobre la presentación electrónica, incorporando disposiciones de la Recomendación Conjunta sobre Licencias de Marcas o creando recursos respecto a distintos errores de forma y los plazos.

El SCT, también decidió comenzar la labor de armonización del Derecho sustantivo de marcas, en particular en lo relativo a las marcas no tradicionales (por ejemplo: marcas consistentes en colores o en olores, marcas tridimensionales) o los conflictos con derechos preexistentes. Los Estados miembros subrayaron la necesidad de llevar a cabo una evaluación de las interferencias entre el Derecho de marcas, el de dibujos y modelos industriales y el derecho de autor. ; y también sobre indicaciones geográficas y los derechos que surgen de las marcas.

El crear una marca y mantenerla con el mismo prestigio por años, conlleva una serie de factores aunados al titular, esto por cuanto un signo distintivo que se coloca en el mercado, va creciendo al lado de la misma empresa, o bien productos o servicios que ampara, sin embargo, el permitir que la marca se vulgariza o pierda su carácter distintivo, convirtiendo en el nombre del producto, destruye, la fama y la notoriedad, generalmente pasa a vista y paciencia del propietario de la marca.

Es función de toda empresa que tienen a crear y mantener una identidad y una imagen o reputación a través de sus marcas o nombres comerciales el vigilar y

colocarla en un sitio preferencial, al punto que la misma alcance un valor comercial incalculable. (Ejemplo **NOKIA** según información de OMPI a través de Peter Drucker empresario, alcanza un valor comercial estimado en \$35 billones; información suministrada en el informe 2001 de Interbrand sobre las marcas internacionales más valiosas, están las siguientes tres primeras marcas en miles de millones de dólares de los E.E.U.U; según el valor de mercado estimado de las propias marcas: **COCA COLA** diseño: \$68,9; **MICROSOLF** \$65,1; **IBM** \$52,7.

Medina indica su propia clasificación que nos permite valorar su aplicación en lo que respecta a la aplicación del artículo 7 de esta Ley:

A.Caracteres y condiciones esenciales de validez o de fondo:

1. La marca debe ser distintiva.
2. La marca debe ser especial.
3. La marca debe ser novedosa.
4. La marca debe ser veraz.

B.Caracteres accidentales, secundarios o de forma:

5. El uso de la marca es potestativo.
6. Lo innecesario de la adherencia.
7. La marca debe ser aparente.
8. El carácter individual del signo.

Haremos mención de los principios esenciales del Convenio de París en lo que a marcas se refiere:

-Principio de Asimilación a los Nacionales o Trato Nacional.(artículo 2.1), 2), 3) del Convenio).

- Principio e Independencia (artículo 6.1), 2) 3) del Convenio).
- La protección de la marca tal cual (artículo 6 quinquies del Convenio).
- Derecho de prioridad (artículo 4.sección A.1 del Convenio).

Otras disposiciones en materia de marcas: Fuente OMPI. Justo Nava Negrete.

- Plazo de gracias de seis meses para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos (renovación artículo 5 bis).
- Se protegen las marcas notoriamente conocida (artículo 6 bis del Convenio).
- Se protegen las marcas de servicio (artículo 6 sexies Convenio).
- Se protegen las marcas colectivas (artículo 7 bis Convenio).
- Se establecen prohibiciones en cuanto a los emblemas de estado, signos oficiales y de organizaciones (artículo 6 ter del Convenio).
- Obligación de uso y alteración ligera de la marca (artículos 5-1 y 2 del Convenio)
- Empleo simultáneo de la misma marca por copropietarios (artículo 5 C-3 del Convenio).
- Transferencia de la marca (artículo 6 quater del Convenio).
- Protección de las marcas en exposiciones (Artículo 11 del Convenio).
- Embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca (Artículo 9 del Convenio).
 - Registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización (Artículo 6 septies del Convenio).
 - Naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca (Artículo 7 del Convenio).

Las marcas pueden ser: denominativas, números, letras, siglas, monogramas, signos figurativos o emblemáticos, etiquetas, viñetas, retratos y fotografías, colores, mapas, envolturas-forma de envase, forma del producto.

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 registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.
- c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.
- d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.
- e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.
- f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona o si ha fallecido, en cuyo caso se requerirá el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo cónsul costarricense.
- g) Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad.
- h) Si el uso del signo es susceptible de confundirse con el de una denominación de origen protegida.
- i) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida.
- j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.
- k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

El presente artículo se relaciona con el examen de novedad que debe practicarse en relación con las bases de datos.

Sin embargo, las disposiciones de inadmisibilidad por derecho de terceros en que se basa este artículo pierden su fuerza con lo que estipula el artículo 17 de esta Ley, párrafo segundo que dice:

“...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 condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario evitar riesgos de confusión.”

La aplicación de esta disposición requerirá evaluar si estamos frente a una marca notoria y famosa, en conformidad con los lineamientos comentados en los apartados correspondientes de esta Ley, que se han establecidos para determinar la notoriedad y fama de las marcas. (aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París).

El artículo 6 quinquies del Convenio de París, establece la disposición de otorgar protección por los Países Miembros a la solicitud de marca “TAL CUAL ES” , indicando :

A.1) Toda marca de fábrica y comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

B. Las marcas de fábrica o comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que por los casos siguientes:

- 1. afecten derechos adquiridos, por terceros en el país donde se solicita la protección.*
- 2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo... o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;*
- 3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público, y en particular cuando sean capaces de engañar al público...*

Se reserva la aplicación del Artículo 10 bis de este Convenio.

Hoy en día se exige una mentalidad abierta a los lineamientos y necesidades internacionales que requieren oficinas de registros expeditos, que mantengan directrices, claras y ajustadas a la realidad que promulgan los tratados internacionales; sin embargo, encontramos aun cuanto la presente Ley es del año 2000, lagunas insuperables y contradicciones que ameritan una reforma integral.

A la luz de este artículo serán necesarios así mismo tomar en consideración los diversos sistemas de registración que existen en el mundo, así como los principios y conceptos fundamentales establecidos en el Convenio de París y Acuerdo de los ADPIC.

Artículo 6 bis Convenio de París:

“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país le permite, Viena instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizarla para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.”

El artículo 6 ter del Convenio de París menciona las prohibiciones en cuanto a los emblemas e Estados, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones internacionales; debe ser de acatamiento obligatorio en el mismo contexto que se aplica el presente artículo.

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

- a) Nombre y dirección del solicitante.
- b) Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica.
- c) Nombre del representante legal, cuando sea el caso.
- d) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país.
- e) La marca cuyo registro se solicite, cuando se trate de una marca denominativa sin grafía, forma ni color especial.
- f) Una reproducción de la marca en el número de ejemplares que determine el reglamento de esta ley, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él.
- g) Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto del castellano.
- h) Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca, agrupados por clases según la Clasificación internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase.
- i) Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisos m), n) y p) del artículo 7 y los incisos f) y g) del artículo 8 de la presente ley, cuando sea pertinente.
- j) El comprobante de pago de la tasa básica establecida.

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

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

- a) El nombre del país o la oficina regional donde se presentó la solicitud prioritaria.
- b) La fecha de presentación de la solicitud prioritaria.
- c) El número de la solicitud prioritaria, si se le ha asignado.

Los trámites de registración en la oficina de registro con lleva una serie de pasos y secuencias que permiten ,otorgar seguridad jurídica a los gestionantes de signos distintivos .

Mencionaremos la secuencia por la cual fluye una solicitud

Secuencia de la tramitación de una marca:

1. Presentación de la solicitud (se le asigna hora y fecha de ingreso constituye el “Derecho de Prelación”.
2. Microfilm o escaneo de todo documento que se presente en las oficinas
3. Asignación de un número de expediente (Base de datos)

4. Departamento de calificación (compuesta por registradores , quienes se asignan los expedientes presentados y los que han sido corregidos)
5. Estudio automatizado del signo distintivo (nombre comercial productos o servicios a proteger , nombre seleccionado).
6. Estudio automatizado del logotipo seleccionado (marca mixta, figurativa) en conformidad con la Clasificación Internacional de Viena de Elemento Figurativos.
7. Previsiones si el documento presentado se encuentra defectuoso: (estudio por la forma y fondo).
- 8 . Notificaciones (lugar para oír notificaciones: fax, correo, apartado postal en forma personal).
- 9 . Respuesta a prevenciones dentro del plazo otorgado por ley.(No puede solicitar que se cambie el nombre o signo solicitado o se varíe el logotipo. “Derecho de prelación”) .
- 10 . Publicación de Edicto. (Prioridad por el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial) en el Diario oficial la Gaceta se indica el nombre del titular, signo distintivo solicitado como nombre comercial, actividad que va a desarrollar, etc, domicilio, del gestionante y lugar donde esta ubicada la empresa o establecimiento.
11. Plazo para interponer recurso de oposición: 2 meses a partir de la primera publicación (se publica por tres veces consecutivas)
12. | Traslado de oposiciones para el gestionante, para su estudio y respuesta.
13. Resolución del Registro.
14. Recursos de revocatoria y apelación.
15. Tribunal Registral Administrativo conoce en alzada los recursos.
16. Agotamiento de la vía administrativa.

Para que se dé el respectivo procedimiento de registraci3n de una solicitud es requisito *sine qua non* dar cumpliendo con lo estipulado en el presente art3culo y los art3culos 10, 13, 14 y 15 que constituyen la primera parte de esta gesti3n.

B3asicamente podemos decir que el procedimiento de una marca se divide en dos partes:

1. Formulaci3n de la solicitud, la cual debe cumplir con los siguientes aspectos:

- a) Presentar el petitorio con copia adjunta para que se le asigne hora y fecha.
- b) Junto a la solicitud debe adjuntarse el logotipo si hay del signo distintivo que se solicita.
- c) Cualquiera persona interesada puede solicitar la gesti3n, no es requisito que el gestionante ostente alg3n t3tulo o tenga alg3n oficio. (no existe restricci3n alguna en la ley).
- d) No es necesario demostrar el uso de la marca. (salvo la disposici3n del art3culo 39 de esta Ley).
- e) En lo que respecta a la representaci3n del solicitante, se aplican las disposiciones contenidas en el art3culo 82 de esta Ley. Puede acudir a presentar la solicitud el interesado personalmente, o bien por medio de mandatario (poder que lo acredite como tal). Existen nuevas directrices a nivel internacional. (TLT)
- f) Sobre los documentos que se deben acompa1ar con el petitorio:
 - Duplicado de la solicitud, para la copia de recibido del gestionante.
 - Descripci3n de la marca, con su respectivo logotipo. La descripci3n debe detallar de la mejor manera posible las cualidades y caracter3sticas de que este dotado el signo distintivo. As3 como mencionar si hay colores que se desean reservar como parte del signo solicitado.
 - Si la solicitud es multiclase debe especificarse los productos y servicios, respectivos en conformidad con la clasificaci3n internacional.
 - En el caso de que se solicite una reclasificaci3n (en conformidad con la 8ª Edici3n) , deber3 hacerse el cambio a la clase correcta.

-Examen administrativo : todos los documentos que aporte el gestionante deben ser elaborados con sumo cuidado y precisión, de lo contrario, podría afectarse el reconocimiento del Derecho de Prelación, y o bien tardarse en reconocerle el Derecho de Prioridad.

-Se realizará como parte del examen administrativo el estudio de la marca o signo distintivo solicitado y si posee “diseño” deberá ser presentado en forma clara y concisa, de manera que la imagen se pueda apreciar sin dificultad alguna. Posteriormente el logotipo será publicado y si no reúne las condiciones de claridad , retrasará el procedimiento.

-Los elementos figurativos serán valorados en conformidad con la Clasificación Internacional de Elementos Figurativos, asignándole las respectivas clasificaciones internacionales (forma parte de examen de novedad).

-Parte del examen de novedad será el estudio de los caracteres: palabras, números, signos, etc, que el signo distintivo posea , valorándose con el registro de antecedentes registrales, en conformidad con la clase y productos por proteger.

-El gestionante de la marca o signo distintivo no podrá modificar el logotipo, ni nombre de la marca.

-El gestionante podrá disminuir la lista de productos o servicios, pero no ampliarla.

II Periodo de publicación y registración (concesión del derecho)

-La publicación en el diario oficial La Gaceta por tres veces consecutivas, permitirá que terceros interesados se opongan al registro del signo distintivo.

-Período de recepción de oposiciones es de dos meses a partir de la primera publicación:

a) la presentación de la oposición se le da traslado al gestionante (plazo 2 meses para contestar).

b)el registro emite una resolución final basada en las pruebas aportadas.

c) el gestionante o interesado puede presentar recursos correspondientes ante las instancias respectivas (recurso de revocatoria ante la autoridad que emitió la última resolución y recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo).

- se expide un certificado o título de registro de la marca

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.
- d) Contiene los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca; además indica la clase.
- e) Adjunta el comprobante de pago de la tasa básica.

Los requisitos que deben cumplir por quien presente y gestione una solicitud son los que estipula este artículo; los datos mínimos que podría contener la solicitud al momento de presentarla son necesarios para reconocer el “Derecho de Prelación”.

Del análisis de este artículo a la luz del artículo 4 de esta Ley es fundamental adquirir este derecho, por cuanto que ante terceros no podrán utilizar ilegítimamente el signo solicitado. La ley ampara al gestionante a partir de la Prelación.

El reconocimiento de la prelación permite al gestionante por transmitir la presentación de la solicitud; y quien adquiere la titularidad de la prelación, puede utilizarla de la manera que mejor le convenga.

El Principio de Prelación y el Principio de Prioridad reconocido en el Convenio de París y de ahí se originan obligaciones para todos los países Miembros del Convenio, en conformidad con los artículos 3 y 4.

La información aportada en la solicitud de presentación, es indispensable para la Oficina de Registro, que será utilizada para incluir la información en la base de datos y generar protección al gestionante y a terceros. Así mismo base de datos es consultada constantemente por los registrados o personal que realizan estudio y examen de valoración sobre la novedad, productos que protege el signo distintivo en conformidad con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios:

La inclusión en el sistema informático del Registro de la Propiedad Industrial, le adjudica a la solicitud, un número de expediente que será relevante para remitirse, en caso de aportar documentación o bien subsanar defectos, comprobándose su veracidad con la fecha y hora, del día de la presentación de la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que adquiere relevancia estos datos y el reconocimiento del Derecho de Prelación, cuando estamos en presencia de solicitudes similares, en el signo distintivo solicitado, que amparan productos y servicios

parecidos, y en la misma clase; el derecho preferente sobre posteriores solicitudes habrá que reclamarlo.

Sin embargo esto no indica que la fecha de presentación no se pueda cuestionar por otros derechos que se fundamenten el reconocimiento de un Derecho de Prioridad sea nacional o extranjero. (Ver Convenio de París artículo 6 bis)

Sobre la prioridad que establece el artículo 5 de esta Ley, indica que la misma se adquiere una vez que se demuestre que la solicitud reúne las formalidades requeridas por esta Ley en sus artículos 9 , 13 y 14 y siguientes.

Son principios diferentes que no se deben confundir pues claramente la ley los define y establece el ámbito de protección de cada uno .

Confirmando que este principio se encuentra establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en el Artículo 4 A.1) que dice: "*Quién hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará para efectuar el depósito en los otros países de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente*"

Artículo 4 C.-1). Los Plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

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.

(Ver Artículos 4, 5 y 10 de esta Ley, Código Civil, Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; Convenio de París Artículo 10 bis)

Las potestades y derechos que le reconoce la ley al gestionante surgen a partir del momento de presentación de la solicitud; siempre y cuando la misma reúna los requisitos mínimos establecidos en el artículo 10.

Estos derechos generan garantía de las actuaciones que pudieren derivarse, de los actos de disposición realizados por el gestionante de solicitud.

Los terceros interesados en adquirir la titularidad de estos derechos de presentación, están concientes que adquieren una expectativa de derecho.

El derecho marcario se consolida hasta el momento mismo de la concesión.

Es importante proveer al adquirente de la información suficiente para no crear certeza de lo que hasta el momento no tiene.

El proceso de registración de un signo distintivo y la confirmación de su posible registración, sale de las manos de la oficina de Registro, por el efecto que tiene las posibles oposiciones al mismo.

Durante el proceso de tramitación de la solicitud el gestionante, adquiere determinados derechos de disposición sobre la misma que le permiten:

1. modificar o corregir la solicitud en cualquier momento del trámite (antes de publicación).
2. Puede dividir la solicitud en dos o más solicitudes dependiendo de los productos o servicios contenidos en la solicitud inicial.
3. podrá reducirse la lista de productos.
4. Sobre cada solicitud que fraccione conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial .
5. Reconocimiento del derecho de prioridad.

Por cada solicitud que se fraccione, se crean nuevos derechos que pueden ser en diversas clases, o por la subdivisión de una misma con productos diferentes, por lo

que se tiene que pagar la tasa establecida por cada derecho que se solicite al individualizarse los derechos.

La potestad de disponer sin limitación alguna de los derechos que adquiere el titular, con la presentación de la solicitud, le proporciona un valor económico a la marca o marcas que ha fraccionado lográndose cotizar en forma más agresiva.

Según Peter Drucker, dirigente empresarial “ *una empresa comercial tiene dos funciones básicas: la mercadotecnia y la innovación. Ambas producen beneficios y lo demás son costos*”.

Estas dos funciones básicas rigen el deseo inherente a toda empresa de obtener beneficios económicos mediante el proceso de proporcionar productos y servicios de calidad a sus clientes.

Las marcas desempeñan específicamente una función esencial en el proceso de comercialización.

Satisfacer o superar las expectativas de los clientes es una tarea difícil, justo por la competencia con productos o servicios iguales, o casi idénticos.

Por lo que se hace necesario tener presente al momento de concebir una marca que debe ser:

- intrínsecamente distintiva,
- fácil de recordar y de pronunciar,
- debe adecuarse al producto e imagen de la empresa,
- no debe tener restricciones jurídicas,
- debe tener una connotación positiva.

En cuanto al valor de la marcas varía dependiendo de los sectores de la economía de que se trate y puede variar dentro del mismo sector económico.

Según información proporcionada por la OMPI en un reciente informe sobre empresas , realizado en varias economías desarrolladas, el valor de la marca representa en el sector industrial poco más del 10% del valor total de la empresa, alrededor del 40% en el sector de los servicios financieros y del automóvil, y de 70 al 90% en el sector de la alimentación y en productos de lujo.

El valor de una marca excluyendo el valor de sus activos de propiedad intelectual e intangibles puede ser enorme, que hay que administrar con atención, desarrollar y proteger, de lo contrario la marca puede perder valor, un tercero puede apropiarse de ella y su prestigio diluirse.

Las empresas bien formadas toman medidas activas para transmitir a los empleados, a los intermediarios, a los distribuidores, a los editores de periódicos y al público en general que su marca representa únicamente sus productos, y que no puede ser utilizada de manera inadecuada.(Artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y artículo 10 Bis del Convenio de París) .

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.

(Ver Artículos 3, 4, 6,7, 8, 44, Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) Artículos, 2, 3, 4, 16 y siguientes, Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial Artículos ; Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio Costa Rica es parte 1995, Acuerdo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Costa Rica es parte desde 1981, Arreglo de Niza, Clasificación Internacional de Productos y Servicio (8° Edición) Artículo 9, 89 de esta Ley Arreglo de Viena Clasificación de Elementos Figurativos Artículo 90 Constitución Política, Código Procesal Civil, Ley General de la Administración Pública, Ley de la Promoción de la Defensa Efectiva del Consumidor Artículo 17 y Ley de Control de Radio, Oficina de Control de Propaganda, siguientes)

La potestad de desistir sobre la continuación de los trámites de una solicitud , permite al gestionante en cualquier momento que lo desee presentar el desestimiento.

Deberá presentar una solicitud por parte del gestionante, requiriendo que se cancelen sus actuaciones y se den por concluidos los procedimientos registrales.

El gestionante no podrá solicitar el reintegro de los derechos, pagados a nombre del Registro Nacional.

Para formalizar tal petición deberá presentar una solicitud, que contenga la siguiente información en conformidad con el Artículo 10:

- Nombre del solicitante, calidades y domicilio.
- Datos del mandatario (deberá aportar poder suficiente que lo faculte).
- Especificación de la marca solicitada, número de expediente.

Identificación del signo distintivo (aportar logotipo y descripción del mismo).

- Identificación por la clase y la lista de productos o servicios.
- Aclarar si la marca ha sido cedida u otorgada alguna licencia.

Se presentan situaciones en que la voluntad de los titulares no puede ser acogida por el Registro, y es en el caso de que existiera una anotación de embargo, o prenda, fideicomiso, situación que impediría practicar el desistimiento.

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

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

(Artículos 2 ,4, 9 ,10 , 4, 5, 14, de esta Ley, Convenio de París 2, 10 bis, Acuerdo de los ADPIC 3, 4, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva de los Consumidores Artículo 17)

Como parte del procedimiento registral , el examen de forma que debe practicarse a toda solicitud que se presente en las Oficinas de Registro, en conformidad con el artículo 9 de esta Ley indica el cumplimiento de requisitos necesarios para que sea admitida la solicitud .

1. Formulación de la solicitud, la cual debe cumplir con los siguientes aspectos:

1. Presentar el petitorio con copia adjunta para que se le asigne hora y fecha.
2. Junto a la solicitud debe adjuntarse el logotipo si hay del signo distintivo que se solicita.
3. Cualquier persona interesada puede solicitar la gestión, no es requisito que el gestionante ostente algún título o tenga algún oficio. (no existe restricción alguna en la ley).
4. No es necesario demostrar el uso de la marca. (salvo la disposición del artículo 39 de esta Ley).
5. En lo que respecta a la representación del solicitante, se aplican las disposiciones contenidas en el artículo 82 de esta Ley. Puede acudir a presentar la solicitud el interesado personalmente, o bien por medio de mandatario (poder que lo acredite como tal). Existen nuevas directrices a nivel internacional. (TLT).
6. Sobre los documentos que se deben acompañar con el petitorio:

- Duplicado de la solicitud, para la copia de recibido del gestionante.
- Descripción de la marca, con su respectivo logotipo. La descripción debe detallar de la mejor manera posible las cualidades y características de que este dotado el signo distintivo. Así como mencionar si hay colores que se desean reservar como parte del signo solicitado.
- Si la solicitud es multiclase debe especificarse los productos y servicios, respectivos en conformidad con la clasificación internacional.
- En el caso de que se solicite una reclasificación (en conformidad con la 8° Edición) , deberá hacerse el cambio a la clase correcta.
- Examen administrativo : todos los documentos que aporte el gestionante deben ser elaborados con sumo cuidado y precisión, de lo contrario, podría afectarse el reconocimiento del Derecho de Prelación, y o bien tardarse en reconocerle el Derecho de Prioridad.
- Se realizará como parte del examen administrativo el estudio de la marca o signo distintivo solicitado y si posee “diseño” deberá ser presentado en forma clara y concisa, de manera que la imagen se pueda apreciar sin dificultad alguna. Posteriormente el logotipo será publicado y si no reúne las condiciones de claridad , retrasará el procedimiento.
- Los elementos figurativos serán valorados en conformidad con la Clasificación Internacional de Elementos Figurativos, asignándole las respectivas clasificaciones internacionales (forma parte de examen de novedad).
- Parte del examen de novedad será el estudio de los caracteres: palabras, números, signos, etc, que el signo distintivo posea , valorándose con el registro de antecedentes registrales, en conformidad con la clase y productos por proteger.
- El gestionante de la marca o signo distintivo no podrá modificar el logotipo, ni nombre de la marca.
- El gestionante podrá disminuir la lista de productos o servicios, pero no ampliarla.

La Potestad de representación: se establece en este artículo para que el solicitante actúe a través de un abogado o mandatario, debidamente acreditado, conforme con el artículo 82 que se fundamenta:

La propiedad industrial consiste en otorgar protección a las marcas o signos distintivos nacionales o extranjeros.

La aplicación del Acuerdo de los ADPIC y de los principios fundamentales en que se sustenta como los son : “*TRATO NACIONAL*” y “*TRATO DE LA NACIÓN MAS FAVORECIDA*” establecidos en los artículos 3 y 4 y dicen lo siguiente:

“ 3.1 Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual...”

“4.1 Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros”

El término “protección” establecido en dicho artículo comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo. (OMPI)

El Trato Nacional también se encuentra establecido como uno de los principios fundamentales en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que dice:

“Artículo 2.1: Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previsto por el presente Convenio...”

Este artículo merece precaución en su aplicación e interpretación, tanto así que al momento de entrar en vigencia esta Ley, entró en conflicto el alcance de este artículo, y tuvo que pronunciarse la Procuraduría General de la República sobre consulta formulada por el Registro.

La Procuraduría dejó espacio para que se pronunciara la Dirección de Notariado sobre el tema de los poderes y la representación.

Nos permitimos realizar un análisis del aspecto histórico en relación con la aplicación de los tratados internacionales, el vínculo que ha tenido en nuestro país con aplicación de los aspectos más relevantes.

En este artículo 9 se otorga plazos para corregir o subsanar los defectos de la solicitud. (plazo que se otorga por 15 días).

Si la solicitud no se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 10, no adquiere el *“derecho de prelación”*, por lo que pareciera que al momento de presentarse la solicitud, debería indicársele de los defectos que posee, por cuanto que no se le podría incluir en la base de datos ni asignarle un número de expediente.

En la lista que contempla el artículo 10, no incluye entre los requisitos, el lugar para oír notificaciones, que es indispensable para comunicar de cualquier resolución.

Como conclusión podríamos decir que la aplicación del presente artículo 13 se fundamenta en el cumplimiento de las especificaciones y requisitos contenidos en los artículos 9, 10, 82, 89 y 90 de esta Ley.

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.

(Ver Artículos 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14,17, segundo párrafo , 44 de esta Ley, Convenio de París Artículo 2, 10 bis, Acuerdo de los ADPIC 3, 4, Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor)

La aplicabilidad de este artículo es complejo, pero necesario para la admisión y registración de todo signo distintivo que se presente en las Oficinas de Registro. Sin embargo, téngase presente que dentro del procedimiento registral, estamos en la segunda etapa donde se valora y cuestiona la novedad y características de especialidad del signo distintivo solicitado.

El acatamiento de los artículos 7 y 8 de esta Ley, inciden fundamentalmente en la calificación que realice la Oficina de Registro.

Estableciéndose plazos por parte del Registro para que el gestionante manifieste su parecer con respecto a la calificación realizada a la solicitud.

En lo que se refiere a la aplicación de lo contenido en el artículo 7 de esta Ley debemos analizar lo siguiente con respecto a los tratados internacionales que regulan la materia de propiedad intelectual y demás leyes:

- Entre ellos aplicar los principios en los cuales se fundamenta el Convenio de París.
- La principios que regulan la marca notoria y famosa.
- Tener consideración los aspectos relacionados con los Sistemas de Registración que se aplican en diferentes Oficina internacionales.
- Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
- Ley de la Publicidad, Oficina de Control de Radio y televisión leyes y directrices que se aplican.

Como primer elemento por aplicar está el Convenio de París en Concordancia con el Acuerdo de los ADPIC que dicen:

Principios que promulga el Convenio de París:

-Trato Nacional, en cuya virtud cada estado contratante debe otorgar a sus miembros los mismos derechos que a sus ciudadanos, tanto para nacionales como para extranjeros.

-El principio de Prioridad, según el cual quien solicita una marca, modelo y dibujos industriales o una patente de invención, en alguno de los países miembros, goza del derecho de prioridad durante un plazo de seis meses para las marcas, modelos y dibujos, y de un año, para las patentes de invención, para efectuar el respectivo registro.

-El principio de Independencia, la concesión de una marca o patente en alguno de los países miembros no da derecho a exigir el registro o patentamiento, o bien la caducidad de un otorgamiento.

-El principio de Agotamiento del Derecho: la introducción de un producto legítimamente puesto en el comercio por el titular del derecho no le da facultades para impedir el ingreso al territorio.

Costa Rica suscribe el 15 de abril de 1994 en Marrakech el Acta Final en la que se incorporaron los resultados de la Ronda Uruguay: Las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus Anexos. (Ratificada en diciembre de 1994 entrando a regir a partir del 1 de enero de 1995). El ACUERDO SOBRE LOS ADPIC- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas- mencionado por su sigla inglesa TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including trade in Counterfeit Goods) ; es uno de los 28 Acuerdos

Multilaterales que han ratificado todos los Estados Miembros al ratificar el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los Estados pueden conceder una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo a condición de que no infrinja las disposiciones de éste, como ocurriría, por ejemplo, si una protección más amplia establecida a favor de los propios nacionales no le fuera reconocida a los nacionales de los demás Miembros de la OMC, *porque se incumpliría el principio del trato nacional... Tanto este principio del trato nacional como el principio del trato de la nación más favorecida son dos principios de gran arraigo en el Gatt.* El Acuerdo sobre los ADPIC (oTrips) de la OMC Delia Lipszyc.

"Los Miembros firmantes de los ADPIC manifiestan :

"Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo ;

Reconociendo, para este fin la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a :

a) la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994 y de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en materias de propiedad intelectual..."

Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados,

Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los países menos adelantados Miembros por lo que se refiere a la aplicación a nivel nacional de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable... Acuerdo sobre los ADPIC. 1994 .Preámbulo.

El Artículo 1 de los ADPIC, establece la Naturaleza y el Alcance de las Obligaciones , con respecto a los Miembros que deben conceder a los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo, debiéndose cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° al 12 y el artículo 19 del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto

de los Circuitos Integrados, ninguna disposición de las Partes irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud de dichos Tratados. Relevancia y confirmación sobre el Trato Nacional y la Nación más Favorecida se encuentran protegidos en los artículos 3 y 4 de los ADPIC.

PRINCIPIOS QUE REGULAN LA MARCA NOTORIA:

Se aplica las disposiciones contenidas en el Convenio de París que dice en su artículo 6 bis y artículo 16 de los ADPIC.

Para reconocer si una marcas es notoriamente conocida la ley establece los siguientes criterios:

1. La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo de los productos o servicios para lo que fue acordada.
2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad.
3. Antigüedad de la marca y su uso.
4. El análisis de producción y mercadeo de los productos.

Sin embargo, somos del criterio que estos parámetros , no operan cuando los instrumentos de comunicación que se utilizan para la promoción y difusión son de última tecnología y la inversión millonaria.

O tambien se utiliza el Internet como canal de propaganda, y sin necesidad de una gran inversión, la información publicitaria llegó a todas partes del mundo; y sin que el uso y la antigüedad se han prolongado en el tiempo.

Puede suceder también que en todos los sectores se conozca el producto o servicio, sin embargo, por la situación del país, el producto no esté ingresando al mercado costarricense, por lo tanto queda por demostrado que no se está usando, aunque la publicidad llega constantemente a todos los rincones del país .

Además las disposiciones de inadmisibilidad de un signo distintivo contenidas en el artículo 8, en defensa de terceros ; pierden su fuerza con lo que estipula el ARTÍCULO 17 de esta Ley, que debe tenerse presente en el examen que se realiza a cada signo distintivo; señala dicho artículo:

“...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 condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario evitar riesgos de confusión.”

La aplicación de esta disposición requerirá evaluar si estamos frente a una marca notoria y famosa, en conformidad con los lineamientos comentados en los apartados correspondientes de esta Ley, que se han establecido para determinar la notoriedad y fama de las marcas. (aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París).

El artículo 6 quinquies del Convenio de París, establece la disposición de otorgar protección por los Países Miembros a la solicitud de marca “TAL CUAL ES” , indicando :

A.1) Toda marca de fábrica y comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

B. Las marcas de fábrica o comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que por los casos siguientes:

1... afecten derechos adquiridos, por terceros en el país donde se solicita la protección.

2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo... o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público, y en particular cuando sean capaces de engañar al público...

Se reserva la aplicación del Artículo 10 bis de este Convenio.

Hoy en día se exige una mentalidad abierta a los lineamientos y necesidades internacionales que requieren oficinas de registros expeditos, que mantengan directrices, claras y ajustadas a la realidad que promulgan los tratados internacionales; sin embargo encontramos aun cuanto la presente Ley es del año 2000, lagunas insuperables y contradicciones que ameritan una reforma integral.

A la luz de este artículo será necesarios también tomar en consideración los diversos sistemas de registración que existen en el mundo, así como los principios y conceptos fundamentales establecidos en el Convenio de París y Acuerdo de los ADPIC.

Artículo 6 bis Convenio de París:

“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país le permite, Viena instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizarla para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.”

El artículo 6 ter del Convenio de París menciona las prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estados, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones internacionales; que debe ser de acatamiento obligatorio en el mismo contexto que se aplica el presente artículo.

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.

(Ver artículos 7, 8, 13, 14, Convenio de París Artículos 2 , 4, 6 bis, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Acuerdo de los ADPIC, Artículos 3 y 4)

El análisis de este artículo nos lleva a identificar la importancia que reviste en el proceso de registración , al indicar que una vez concluido el examen por la forma y fondo que establecen los artículo 13 y 14 de esta Ley, se ordena la publicación de la solicitud para escuchar a terceros que pudieren tener algún derecho.

Las implicaciones de esta publicación son internacionales por cuanto que todo interesado nacional o extranjero puede manifestarse, dentro de un período de dos meses a partir de la primera publicación y presentar recurso de oposición ante el Registro de la Propiedad Industrial.

En la presente Ley en estudio, no se regula lo concerniente a órdenes de publicación que no se ajusten a derecho y puedan perjudicar al solicitante o a titulares de mejor derecho.

La responsabilidad de la Oficina de Registro va más allá de lo que la Ley ha podido preveer, debiéndose regular la existencia de un reglamento interno de responsabilidades y forma de reparar el daño causado. Esto por cuanto aunque los derechos que se otorgan por parte del Registro son territoriales, repercuten internacionalmente a los titulares de derechos extranjeros.

Un 80% de las marcas registradas son de origen extranjero, he allí la necesidad de la aplicación de los tratados internacionales y la búsqueda y reconocimiento del Trato Nacional o Nación más Favorecida, además de los otros principios reguardados en la letra de estos tratados.

La potestad de publicar está supeditada al registro, quien emite la orden, al Diario Oficial La Gaceta, para que se publique a costa del interesado.

El interesado o gestionante, no debe violentar la documentación proporcionada por el Registro, para que se efectúe la orden de publicación esto por cuanto es quien lo lleva en forma personal a las oficinas de la Gaceta. El Registro no esta facultado para enviarlo directamente.

No existe a la fecha un procedimiento fidedigno, que lo controle, por lo que el registro luego de que se efectúe la publicación realiza un estudio comparativo entre la orden que se emitió en sus oficinas y lo que salió publicado.

Los efectos de la publicación atraen la atención de terceros que podrán recurrir en defensa de sus derechos y manifestarse a través de recursos de oposición.

En nuestra opinión podrían analizarse otras posibilidades para que la publicación cumpliera con la rigurosidad que se requiere, lo cual podría ser que el gestionante o interesado para un rubro por concepto de publicación y así lo demuestre ante las Oficinas de Registro, quien sería el que envía por medios electrónicos, las publicaciones que debe emitirse, debidamente custodiado

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.

(Ver Artículos 2, 13, 14, 15, de esta Ley, Convenio de París Artículo 2 , 10 bis, Acuerdo de los ADPIC, Artículo 3 y 4, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor Artículo 17)

El recurso de oposición es parte del proceso registral de las solicitudes que están en trámite.

Están facultados para oponerse a cualquier interesado que alegue tener un derecho, por lo que la recepción de estos recursos no es cuestionada al momento de su ingreso; son admitidas para su estudio, que se realiza tiempo después, cuando haya vencido el plazo de recepción.

Documentos de oposición:

1. Escrito de oposición debidamente identificado con la referencia de la marca a la cual se opone, número de expediente y otros.
2. Nombre de los gestionantes y calidades de identificación.
3. Domicilio.
4. Nombre del representante o apoderado.
5. Certificación de personería o poder.
6. Identificación del expediente al cual se opone.
7. Nombre de la marca que se opone.
8. Clase y productos que protege.
9. Pruebas en que se fundamenta.

Procedimiento registral de oposición:

1. Recepción de recurso presentado (adjuntar duplicado para el recurrido y copia de recepción).
2. Microfilmación (escaneo) de la documentación aportada.
3. Inclusión en la base datos, a los antecedentes registrales de la solicitud de la marca recurrida.
4. Recepción de pruebas en caso de ofrecimiento (dentro del mes siguiente a la presentación del recurso).
5. Valoración de la documentación por la forma y el fondo.
6. Confección de prevención en caso de adolecer de algún defecto subsanable.
7. Revisión de los plazos otorgados por efecto de gestoría (presentar pagare a favor del Estado y fianza suficiente en conformidad con código Procesal Civil).
8. Traslado de la oposición al solicitante de la marca (plazo 2 meses para presentar alegatos).
9. Recepción de la contestación de oposición.
10. Inclusión en la base de datos de la contestación de la oposición.
11. Valoración de la documentación aportada por la forma y fondo.
12. Confección de prevención en caso de adolecer de algún defecto subsanable.
13. Análisis de los argumentos aportados por las partes
14. Resolución.
15. Notificación.
16. Plazo para interponer recursos de ley (5 días a partir del día siguiente de la notificación).
17. Análisis de los recursos: revocatoria.
apelación
- 18 Se eleva al Tribunal Registral Administrativo para que conozca en alzada.
19. Resolución.
20. Se agota la vía administrativa.

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.

El presente artículo establece condiciones necesarias para acoger oposiciones de terceros, basándose en las pruebas o documentación que demuestre un mejor derecho que el recurrido.

La necesidad de dejar plasmado en este artículo la importancia de los alegados de los opositores, ha permitido al legislador incluir dentro del texto, con carácter más flexible la aplicación de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Niza).

La posición que debe adoptar el Registro en la valoración de lo que manifiestan las partes y la posibilidad de que puedan subsistir conjuntamente, siempre y cuando no cause perjuicio al consumidor y al titular de la marca.

Es una nueva visión registral que debe tratar de fortalecer y ampliar las posibilidades de registración de signos marcarios semejantes, siempre y cuando no se exceda y pueda afectarse a una marca famosa y notoria.

Esto por cuanto la Clasificación Internacional de elementos figurativos, constituye una necesidad, la razona aplicación con respecto a cada solicitud que contenga algún elemento figurativo lleva razón de ser para evitar monopolios sobre determinadas imágenes, esto por cuanto toda solicitud de marca, nombre comercial, emblema, señal de publicidad, que esté compuesta de elemento figurativos, debe dársele una clasificación según las imágenes por las que esté compuesto el signo distintivo (mixto, o figurativos). Además de aplicarse la Clasificación Internacional de Productos y Servicios conocida como Clasificación de Niza (45 clases), independientemente si la marca o signo distintivo es nominativo, mixto o figurativo,

es necesario que se clasifiquen y cataloguen también por grupo esos mismos signos distintivos.(anexo)

Así mismo, en conformidad con la clasificación de elementos figurativos de las marcas Viena, un signo distintivo puede tener varias clasificaciones

Por ejemplo si un signo distintivo, está compuesto por una imagen que tiene figuras geométricas(trapecio, cuadrado, etc.), además de animales cuadrúpedos y cuerpos celestes (estrellas, sol, la luna, etc.), podría contener al menos tres clasificaciones (un solo signo distintivo) en conformidad con la Clasificación.

Más que un mandato, es una necesidad la utilización de la Clasificación Internacional de Niza, permite llevar internamente en las oficinas de propiedad Industrial, una base de datos de todos los signos distintivos registrados y presentados, que permite efectuarse una búsqueda de parecidos, con los antecedentes registrales, evitando confusiones o abusos de terceros que deseen apropiarse de signos parecidos o idénticos.

Se valora la imagen y otros caracteres y se incorpora en base de datos.

En resumen a toda solicitud que contenga un diseño en el Registro de la Propiedad Industrial (mixta o figurativa), se le realiza dos exámenes o estudios o búsquedas, uno por clases de productos o servicios, en conformidad con la Clasificación de Niza y otro en conformidad con la clasificación de Viena.

La clasificación de Viena se conoce como :

Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas.

Establecido en Viena el 12 de junio de 1973 y enmendado el 1 de octubre de 1985.

Administrado por :**Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.**

En cuanto a la valoración que se hace de la Clasificación de Productos y Servicios conocida como Arreglo de Niza: artículo 89 de esta Ley regula la aplicación del **Arreglo** de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, dicho arreglo es de fecha del 15 de junio de 1957 revisado en Estocolmo el 14 de junio de 1967, y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

Este Tratado es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Desde que entró en vigencia el Arreglo de Niza, el Comité de expertos ha celebrado 18 sesiones y cuenta en su activo la revisión general de la lista alfabética de productos y servicios; actualmente se ha reestructurado pasando de ser 42 clases a la creación de las clases de la 43 a 45 (en el año 2000).

En la décimo octava sesión, que tuvo lugar en Octubre del 2000, el Comité de Expertos adoptó los cambios que se introdujeron en la séptima edición de la Clasificación de Niza. La octava edición ha sido publicada en 2001, y ha entrado en vigencia a partir del 1º de enero del 2002.

La Clasificación de Niza está compuesta por una, lista de 34 clases y una lista alfabética de productos, ampliada en la actualidad a 45 clases, abarcando 11 clases más de servicios y una lista alfabética.

Para Costa Rica, por no ser Miembro del arreglo de Niza, la entrada en vigencia de la octava edición,(1º de enero del 2002) no es vinculante, debiéndose tomar con fecha vigente, la que la administración del país decida.

Para los países que son Miembros del Arreglo de Niza, la aplicación de la octava edición es obligatoria a partir del 1º de enero del 2002, la cual se utiliza para el registro nacional de marcas de los países parte del Arreglo, sino que también para el Registro Internacional de marcas efectuado por la Oficina Internacional de la OMPI, en virtud del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, así como para el registro de marcas efectuado por la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Oficina de Benelux de marcas y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos (OAMI).

La Clasificación de Niza se aplica por varios países que no forman parte del Arreglo, que son alrededor de 71 Estados y tres Organizaciones, además de los 68 estados Miembros.

La clasificación permite agrupar los productos y servicios, que están amparados por marcas, que son las que vienen a distinguir los diferentes productos y servicios de distintos propietarios o titulares.

Podríamos decir que se utiliza un lenguaje universal que permite no solo la comunicación y el entendimiento en materia de marcas, sino que viene a contribuir con la organización internacional de productos y servicios, homologando situaciones y peticiones internacionales.

Por lo que viene a contribuir a qué marcas se destaquen internacionalmente, y se promueva a la marca notoria y famosa por los productos y servicios que protege en conformidad con la clasificación.

La clasificación como herramienta fundamental en las labores registrales, requiere de un estudio y entendimiento integral de la misma, por cuanto que su comprensión facilita la tarea de aplicación.

Generalmente, hay productos que se relacionan unos con otros, provocando que el consumidor los asocie directamente, o los mismos empresarios los vinculen.

Aplicar los parámetros de relación entre las clases de productos y servicios es necesario para evitar confusión al consumidor y afectar derechos del titular.

Pero en lo que respecta a la aplicación del presente artículo, se busca una buena interpretación al momento de valorar una oposición tal y como lo establece los ADPIC, que toda resolución emitida por las autoridades competentes debe ser razonada y justificada.

Artículo 18.—**Resolución.** Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada.

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

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

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

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

Las facultades del registro son amplias, al quedar consignado en este artículo la posibilidad de aprobar la coexistencia de dos marcas, limitándolas a una lista de productos específica, para evitar confusión y proteger intereses.

Valoración cuidadosa que realiza la Oficina de Registro al emitir un pronunciamiento que contenga tales disposiciones.

En la realidad registral estos pronunciamientos se ven muy poco o casi nunca, la falta de implementación y rigurosidad que tenía la anterior legislación, ha impedido avanzar en este tema; manteniéndose inclusive a la fecha los mismos formatos de resoluciones que se tenían antes de la entrada en vigencia de esta Ley.

Factores relevantes sería el estudio de la marca famosa y notoria, y capacidad de conocimiento que deben adquirir o bien fortalecer el que ya tiene los integrantes de las Oficinas Administrativas para poder realizar una buena labor.

Sobre la marca notoriamente conocida se aplican las disposiciones contenidas en el Convenio de París que dice en su artículo 6 bis y artículo 16 de los ADPIC.

Para reconocer si una marca es notoriamente conocida la ley establece los siguientes criterios:

- La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo de los productos o servicios para lo que fue acordada.
- La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad.
- Antigüedad de la marca y su uso.
- El análisis de producción y mercadeo de los productos.
- Público, como signo de los productos o servicios para lo que fue acordada.
- La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad.
- Antigüedad de la marca y su uso.
- El análisis de producción y mercadeo de los productos.

Elementos de juicio a tomar en consideración con respecto a este artículo.

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.

Es deber del Registro expedir un documento fidedigno, en el que conste la titularidad del derecho.

En el documento que emite el Registro, se incluye el logotipo de la marca si lo posee, con indicación de las reservas o elementos que fueron solicitados.

La información que debe contener es la siguiente:

-Nombre de la marca solicitada.

-
- Tipo de marca sea de certificación , de fábrica y comercio, nombre comercial, señal de propaganda.
 - Clase en conformidad con la Clasificación Internacional.
 - Lista de productos que protege.
 - Reservas: de colores u otros.
 - Nombre del titular (calidades).
 - Domicilio completo.
 - Fecha de inscripción de marca.
 - Número otorgado a la marca.
 - Firma del Registrador.
 - Al momento de entrega , se le consigna la fecha del día.

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA: Se aplica las disposiciones contenidas en el Convenio de París que dice en su artículo 6 bis y artículo 16 de los ADPIC.

Para reconocer si una marcas es notoriamente conocida la ley establece los siguientes criterios:

- La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo de los productos o servicios para lo que fue acordada.
- La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad.
- Antigüedad de la marca y su uso.
- El análisis de producción y mercadeo de los productos.

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.

Bajo el imperio de esta Ley, los efectos del registro de una marca duran diez años, contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud. Renovable el plazo por diez años indefinidamente.

Los efectos de registración duran 10 años y solo procederá la renovación si el titular o el interesado la solicita (hay casos de excepción en que el licenciante permite al licenciatarario solicitar).

No es necesario demostrar el uso de la marca, salvo apotar los siguientes documentos:

-Solicitud de renovación.

- Datos del solicitante (calidades,domicilio etc.).
- Datos del representante (calidades, domicilio,etc).
- Poder que lo acredite o certificación de personería.
- Datos de marca (clase, productos, nombre).
- Número de registro (las marcas antiguas tenían tomo, folio y asiento de inscripción).
- Aportar comprobante de pago de tasa.

El Convenio de París establece un período de gracia después de vencido el plazo de vigencia, por seis meses más, prorrogándose el plazo para que el gestionante pueda en ese plazo gestionar la solicitud.

Si vencido el plazo sin que se presente la solicitud, caducará de pleno derecho el registro de la marca.

En otros países existe diversidad en la duración de los depósitos o registros así como la renovación, el Acuerdo de los ADPIC establece un plazo mínimo de duración por siete años.

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 quiera reducir o limitar los productos o servicios comprendidos en el registro que se renueva. Los productos o servicios se agruparán por clases conforme a la Clasificación internacional de productos y servicios, señalando el número de cada clase.
- e) El comprobante de pago de la tasa establecida.

El pedido de renovación solo podrá referirse a un registro y deberá presentarse dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento; pero, en tal caso, deberá pagarse el recargo determinado, además de la tasa de renovación correspondiente. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena.

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

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

Pre-requisitos para iniciar el procedimiento registral de solicitud de renovación:

1. Presentar el petitorio con copia adjunta para que se le asigne hora y fecha.

2. Junto a la solicitud de renovación debe adjuntarse el logotipo si hay del signo distintivo, datos de inscripción: tomo, folio, número de expediente o registro, clase y productos (puede solicitarse en la renovación ,a reducción de los productos).
3. El titular, representante o licenciario (si esta facultado) puede solicitar la gestión.
4. No es necesario demostrar el uso de la marca.
5. En lo que respecta a la representación del solicitante, se aplican las disposiciones contenidas en los artículo 82 de esta Ley. Puede acudir a presentar la solicitud el interesado personalmente, o bien por medio de mandatario (poder que lo acredite como tal). Existen nuevas directrices a nivel internacional. (TLT).
6. Sobre los documentos que se deben acompañar con el petitorio:
 - duplicado de la solicitud, para la copia de recibido del gestionante.
 - descripción de la marca, con su respectivo logotipo.
 - la renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación.
 - en el caso de que se solicite una reclasificación (en conformidad con la 8º Edición) , deberá hacerse el cambio a la clase correcta
 - la renovación produce efectos desde la fecha del vencimiento del registro.
 - una solicitud por marca que se debe renovar.

Procedimiento registral de renovación:

- Recepción de solicitud (adjuntar duplicado para comprobante de recepción).
- Microfilmación (escaneo) de la documentación aportada.
- Inclusión en la base datos, a los antecedentes registrales de la marca.
- Confección de prevención en caso de adolecer de algún defecto subsanable.
- Revisión de los plazos otorgados por efecto de gestoría (presentar pagare a favor del Estado y fianza suficiente en conformidad con Código Procesal Civil).
- Inclusión en la base de datos de la a notación de inscripción de la renovación.

- Expedición de certificación.

El certificado o certificación que emita el registro por la renovación practicada debe contener:

- Nombre de la marca solicitada.
- Tipo de marca sea de certificación , de fabrica y comercio, nombre comercial, señal de propaganda.
- Clase en conformidad con la Clasificación Internacional.
- Lista de productos que protege.
- Reservas: de colores u otros.
- Nombre del titular (calidades).
- Domicilio completo.
- Fecha de inscripción de marca.
- Fecha de vencimiento.
- Número otorgado a la marca.
- Firma del Registrador.
- Al momento de entrega , se le consigna la fecha del día.

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.

El presente artículo establece limitaciones al titular sobre el derecho que solicita renovar.

Los efectos de este artículo es impedir que la marca ya registrada vuelva a ser sometida a análisis registrales, esto por cuanto se cuestionaría la viabilidad de su existencia; y podría afectarse derechos consolidados del titular y licenciarios.

La potestad de disponer sin limitación alguna de los derechos que adquiere el titular, con la presentación de la solicitud, le proporciona un valor económico a la marca o marcas que ha fraccionado lográndose cotizar en forma más agresiva.

Según Peter Drucker (dirigente empresarial) “*una empresa comercial tiene dos funciones básicas: la mercadotecnia y la innovación. Ambas producen beneficios y lo demás son costos*”.

La potestad del titular de reducir la lista de productos, no requiere de publicación, ya que su derecho no lo está ampliando, y no se estaría perjudicando a terceros.

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.

Dentro de las potestades del titular de la marca esta la de objetar ante el Registro errores y, pedir su corrección.

Dentro de estas correcciones no se puede pedir el que se le amplíe la lista de productos, por cuanto que esto no podría denominarse error , sino omisión, y requeriría someterla nuevamente a estudio, publicación.

Será necesario ante cualquier error u omisión valorar los antecedentes registrales, para asegurarse que es procedente. Este artículo no aclara a quien es el autor del error, ya que si el error es del Registro, deberían analizarse las implicaciones que pueden surgir después de su corrección, en conformidad con la Ley de la Administración Pública.

La falta de rigurosidad en el sistema registral han ocasionado omisiones, que afectan al gestionante. Esta falta de visión y precaución sobre los daños y perjuicios hacen incurrir al titular de una marca en conflictos con terceros.

La seguridad registral que deben dar las oficinas de Registro, son fundamentales para la custodia de los bienes y las relaciones internacionales en donde se valora el comportamiento de los Estados Miembros con respecto a los derechos de propiedad intelectual y sus procedimientos de observancia.

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

Durante el proceso de tramitación de la solicitud el gestionante, adquiere determinados derechos de disposición sobre la misma que se consolidan con la concesión del derecho, la libre disposición de sus derechos le permite:

- Modificar o corregir la inscripción.
- Puede dividir el derecho en dos o más dependiendo de los productos o servicios contenidos en la solicitud inicial.
- Podrá reducirse la lista de producto.
- Sobre cada derecho que fraccione conservará la fecha del registro inicial .

Por cada registro que se fraccione, se crean nuevos derechos que pueden ser en diversas clases, o por la subdivisión de una misma con productos diferentes; por lo que se tiene que pagar la tasa establecida por cada derecho que se solicite, al individualizarse los derechos.

La potestad de disponer sin limitación alguna de los derechos que adquiere el titular, con la presentación de la solicitud y registro, le proporciona un valor económico a la marca o marcas que ha fraccionado lográndose cotizar en forma más agresiva.

Según Peter Drucker (dirigente empresarial) “ *una empresa comercial tiene dos funciones básicas: la mercadotecnia y la innovación. Ambas producen beneficios y lo demás son costos*”.

Estas dos funciones básicas rigen el deseo inherente a toda empresa de obtener beneficios económicos mediante el proceso de proporcionar productos y servicios de calidad a sus clientes.

Las marcas desempeñan específicamente una función esencial en el proceso de comercialización.

Satisfacer o superar las expectativas de los clientes es una tarea difícil, justo por la competencia con productos o servicios iguales, o casi idénticos.

Por lo que se hace necesario tener presente al momento de concebir una marca que debe ser:

1. Intrínsecamente distintiva.
2. Fácil de recordar y de pronunciar.
3. Debe adecuarse al producto e imagen de la empresa.
4. No debe tener restricciones jurídicas.
5. Debe tener una connotación positiva.

En cuanto al valor de la marcas varía dependiendo de los sectores de la economía de que se trate y puede variar dentro del mismo sector económico.

Según información proporcionada por la OMPI en un reciente informe sobre empresas , realizado en varias economías desarrolladas, el valor de la marca representa en el sector industrial poco más del 10% del valor total de la empresa, alrededor del 40% en el sector de los servicios financieros y del automóvil, y de 70 al 90% en el sector de la alimentación y en productos de lujo.

El valor de una marca excluyendo el valor de sus activos de propiedad intelectual e intangibles puede ser enorme, hay que administrar con atención, desarrollar y proteger, de lo contrario la marca puede perder valor, un tercero puede apropiarse de ella y su prestigio diluirse.

Las empresas bien formadas toman medidas activas para transmitir a los empleados, a los intermediarios, a los distribuidores, a los editores de periódicos y al público en general que su marca representa únicamente sus productos y que no puede ser utilizada de manera inadecuada.(Artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y artículo 10 Bis del Convenio de París) .

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

- a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los servicios para los cuales se registró la marca.
- b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla aplicado o colocado sobre los productos o servicios referidos en el literal precedente.
- c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos, que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.
- d) Rellenar o volver a usar, con fines comerciales, envases, envolturas o embalajes identificados con la marca.
- 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.

Este Artículo faculta al titular de un derecho el impedir el uso no autorizado por parte de terceros , así mismo, lo faculta para actuar y recurrir a las autoridades correspondientes para hacer valer sus derechos.

La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual dentro de un ámbito de aplicación está la actuación por la violación de los derechos de Propiedad Intelectual, otorgando competencia al Registro de la Propiedad Industrial , Derechos de Autor y Autoridades Judiciales a practicar medidas cautelares suficientes para evitar una lesión grave en conformidad con los artículos 2 y 3 .

El Convenio de París establece disposiciones relacionadas con la competencia desleal en su artículo 10 bis.

Al amparo de la Ley de la Promoción del Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, se regula en el artículo 17 la Competencia Desleal, en aplicación con el artículos 27 y 28 de la citada Ley de Procedimientos de Observancia.

Al respecto ver Jurisprudencia sobre Marca Notoria. Problemática para su protección ante Competencia Desleal. No 873 del Tribunal Primero Civil, de San José de las ocho horas y cincuenta minutos del quince de julio de mil novecientos noventa y ocho: "...la competencia desleal pretende la protección entre otras hipótesis de las marcas y nombres comerciales..."

Jurisprudencia sobre Imitación Indevida de Etiquetas . No 910-L Tribunal Primero Civil, San José, a las ocho horas y cincuenta y cinco minutos del veintidós de julio de mil novecientos noventa y ocho.

Jurisprudencia de la Constitucionalidad de Medidas Cautelares para la Protección Industrial. VOTO No 0355-95 de las diecisiete horas treinta y tres minutos del dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco.

Jurisprudencia sobre Imitación de Nombre Comercial. Prohibición.No 712-E. Tribunal Primero Civil, San José a las ocho horas y treinta y cinco minutos del diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho.

Enuncia el presente artículo una lista de las acciones que pueden constituir delito, por resultar engañosa para el consumidor.

El artículo 10 y 10 Bis del Convenio de París regula :

1. Cuando sean utilizadas directa e indirectamente una indicación falsa concerniente a la procedencia de un producto o identidad del productor, fabricante o comerciante.
2. Será reconocido como parte interesada, la persona física o jurídica, sea productor, fabricante o comerciante dedicado a la fabricación, producción o el comercio de ese producto y establecimiento en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, región o localidad.

Igualmente en el artículo 10 bis se encuentra regulado lo concerniente a la competencia desleal :

1. Los países Miembros están obligados a asegurar a los nacionales una protección eficaz contra la competencia desleal, que define como acto contrario a los usos honestos en materia comercial o industrial.

Se deben prohibir en particular:

1. Acto capaz de crear confusión por cualquier medio.
2. Aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, desacreditando al competidor.
3. Indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error.

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.

(Ver Artículos 2, 44 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial Artículos 2, 10 y 10 bis, Acuerdo de los ADPIC Artículo 3, 4, 15,16,17 Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual Artículos 3 4 5 , Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 17)

Las disposiciones del presente artículo se encuentran reguladas, además por otras leyes y reglamentos necesarios, por cuanto que está de por medio la salud publica, el ambiente, el país o región.

Regula las potestades del titular pero, además permite que terceros usen el signo en relación con los productos y servicios que se encuentran en el comercio, siempre y cuando actúen de buena fe.

Enuncia el presente artículo una lista de las acciones que pueden constituir delito, por resultar engañosa para el consumidor.

El artículo 10 y 10 Bis del Convenio de París regula :

1. Cuando sean utilizadas directa e indirectamente una indicación falsa concerniente a la procedencia de un producto o identidad del productor, fabricante o comerciante.
2. Será reconocido como parte interesada, la persona física o jurídica, sea productor, fabricante o comerciante dedicado a la fabricación, producción o el comercio de ese producto y establecimiento en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, región o localidad.

Igualmente en el artículo 10 bis se encuentra regulado lo concerniente a la competencia desleal :

3. Los países Miembros están obligados a asegurar a los nacionales una protección eficaz contra la competencia desleal, que define como acto contrario a los usos honestos en materia comercial o industrial.

Se deben prohibir en particular:

1. Acto capaz de crear confusión por cualquier medio.

2. Aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, desacreditando al competidor.
3. Indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error.

Al respecto la Sala Constitucional se pronunció sobre : mercadeo, publicidad, y propaganda, en el VOTO No 5393-97; de las quince horas con dieciocho minutos el cinco de setiembre de mil novecientos noventa y siete:

“...la publicidad es el soporte del mercadeo que actúa como su instrumento difuso y consiste en la transmisión de mensajes con el objeto de provocar una reacción positiva que incline a la aceptación del mensaje. Se trata de un recurso para estimular la demanda, orientarla, despertar interés, generar confianza y conseguir la preferencia de los consumidores, sea desde el punto de vista comercial o institucional. La propaganda es por un lado, como un tipo de publicidad especializada, es impersonal y dirigida a una audiencia, que a la vez es su propio objetivo...” la publicidad no es solamente un instrumento de combate en la lucha entre competidores por la conquista del mercado, ella es sobre todo el lazo natural entre la oferta y la demanda, el punto de unión entre el productor y el consumidor...ningún regimen económico podrá escapar”... En otras palabras, la difusión de información y propaganda o publicidad comercial de tópicos referentes a la salud y la vida de las personas humanas, como viva expresión de la libertad empresarial, son regulables en la medida en que se trate de proteger los derechos de terceros y el orden público y en general, otros derechos fundamentales.” Barrantes y Rivero. Derecho y Jurisprudencia en materia de Competencia y Defensa efectiva del Consumidor.

Es importante hacer mención del artículo 258 y siguiente de la Ley General de Salud que indica “ De los deberes de las personas naturales y jurídicas que se ocupan de la difusión de información y propaganda y de las restricciones a que quedan sujetas en materia de Salud”.

Debiendo el Ministerio de Salud autorizar lo referente a la propaganda que se haga sobre aspectos relacionados con la salud. En el artículo 260 de dicha Ley

General de Salud establece los criterios de las prohibiciones para difundir propaganda o publicidad engañosa.

El estudio de este artículo 72 se vincula también con lo relacionado al Secreto Industrial o Empresarial y a la utilización de marca que empleen las expresiones : “clase, tipo, imitación, u otras”.

Actualmente y en conformidad con el Acuerdo de los ADPIC en el artículo 23 en su literal 1) establece la obligatoriedad de las partes de que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sea originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otra análoga.

El artículo 28 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual indica los procedimientos administrativos que se aplican en caso de competencia desleal entre ellas menciona:

1. Conducta tendiente a inducir a error respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para el empleo o consumo.
2. Conducta tendiente a reproducir sin autorización del propietario, para aprovechar a escala comercial, los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos.

Por medio de la citada Ley de Procedimientos de Observancia se le faculta a la Comisión Nacional del Consumidor para adoptar medidas cautelares sin perjuicio de lo citado en el artículo 58 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa efectiva del Consumidor en lo relacionado con la competencia desleal.

La Ley de Procedimientos de Observancia le faculta a la Comisión para actuar y adoptar las siguientes medidas cautelares en conformidad con el Artículo 5:

- a) Cese inmediato de los actos que constituyen la infracción.
- b) El embargo de las mercancías falsificadas.
- c) La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medio referidos en el inciso b).
- d) La caución, por el supuesto infractor de una fianza u otra garantía suficiente.

En el artículo 3 de la referida Ley indica el momento en que se puede gestionar o solicitar una medida cautelar y, quien la solicite demuestre ser el titular del derecho. Ante la situación de la competencia desleal, pareciera, que el afectado directo puede ser el consumidor, quien sería en este caso el interesado directo o legítimo.

La proporcionalidad de la medida deberá ser considerada tanto los intereses de terceros como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella pueda provocar. El solicitante deberá presentar aportar garantía suficiente , para proteger al supuesto infractor. Código Procesal Civil, y artículo 40 de la Ley de Procedimientos de Observancia.

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.

El presente artículo, es un tema de gran relevancia a nivel nacional e internacional, discutido ampliamente luego de la aprobación y adopción del Acuerdo de los ADPIC, que en su artículo 6 dice:

“Para efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del

presente Acuerdo , en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual”.

Sin embargo, a la luz de este artículo 6 en mención no se adopta ninguna posición, quedando al arbitrio de los Miembros, el poder los estados seleccionar entre agotamiento, nacional, regional o internacional.

Por lo que la aplicación de lo que contempla el artículo 3 de los ADPIC que establece: “Trato Nacional, y el artículo 4 : Trato de la Nación más Favorecida”

Dos posiciones encontramos: por un lado se dice que el agotamiento internacional del derecho de marca se ha fundamentado en la función indicadora del origen empresarial; otro es que no goza de la misma protección en todos los Estados Miembros, carece de arraigo en los convenios internacionales

El artículo 16.3 de los ADPIC, establece lo relacionado con las marcas notoriamente reconocidas más allá del principio de especialidad, ello implica reconocer otras funciones de la marca como la función publicitaria.

Nos comenta la autora Bacón Ana, que la identidad del principio deriva de la identidad de la función de la marca protegida en los ordenamientos jurídicos analizados: en todos ellos la función primordial de la marca es garantizar al público que en todos los productos portadores de una marca proceden de una determinada empresa o han sido fabricados bajo su control. La protección de esa función esencial para el sistema de libre competencia, exige el reconocimiento al titular de la marca de un derecho excluyente. Pero este derecho en exclusiva está limitado por la función de la marca.

Solo se puede prohibir el uso de la marca susceptible que causa confusión en el público consumidor.

Por lo tanto, vemos que los derechos del titular de la marca tienen un limite y este, es cuando el mismo titular ha puesto los productos en el mercado, es ahí hasta

donde llegó su función, siempre y cuando el adquirente de buena fe se base en los usos comerciales honestos.

Se presenta un derecho de exclusión que termina de introducir en el mercado interno o externo sus productos.

Este tema fundamental para conciliar dentro del mercado común el principio de libre circulación de las mercaderías en el ejercicio de los derechos nacionales de propiedad intelectual.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha desarrollado y estudiado sobre el agotamiento del derecho regional, con la primera puesta en el mercado de la mercadería en territorio de la Unión por el titular o con su consentimiento. Teniéndose a la Unión como una única área económica y jurídica.

Sigue comentando la autora Bacón, que la libertad fundamental del Tratado de Roma es la libre circulación de las mercaderías, con una excepción a este principio es la salvaguarda de los “objetos específicos” de los derechos de propiedad intelectual, en lo que respecta a marcas primero solo comprendía el objeto específico, el derecho exclusivo del titular a usar la marca (aplicarla al producto) para introducir por primera vez el producto en el tráfico económico, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, añadió al objeto específico, la tutela del origen auténtico del producto distinguido con la marca, para garantizar a los consumidores la identidad de origen del producto, esto impidió la importación de productos que habían sido reempacados y distinguidos sin autorización con la marca original, que se relaciona con la tutela de la función de la marca.

En el Acuerdo Andino la Decisión 344 establece un agotamiento internacional del derecho de marca, al estipular que el agotamiento operara, cuando el titular de la marca o una persona autorizada introduzca el producto marcado en el comercio nacional de cualquier país.

Con respecto al uso de las marcas ajenas, tema actual y se demanda actual atención es con respecto a los ciberocupantes que se apoderan de marcas ajenas, generalmente se encargan de desviar la cliente, por lo que podría ser considerara:

-Cuál jurisdicción tienen los tribunales.

-Es una infracción la utilización de marcas ajenas.

-Es posible la aplicación de una sentencia que prohíba el uso de una marca. -En Internet en el país donde el titular de esa marca tiene su domicilio.

Son pocas las respuestas a la fecha sobre este tema, sin embargo, es menester analizarlo y plasmarlo en algún proyecto internacional en el seno de la OMPI que hace esfuerzos por rescatar a los derechos de propiedad intelectual.

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.

La protección del titular de la marca desde el punto de vista del logotipo. Se entiende que su protección registral versa sobre los elementos que conforman el signo.

Se entiende que aquellas frases o elementos de carácter común y popular no tienen protección alguna, sin embargo, cualquiera las puede utilizar.

Se podría cuestionar que en este artículo se trató de regular lo concerniente a las etiquetas, rotulaciones impresas, que llevan impresa la marca pero además

aparecen otras palabras, en forma más reducida o en igual forma dentro del contexto de la marca.

La utilización de etiquetas como marca es usual y frecuente y constituyen medios materiales idóneos y aptos para distinguir productos y servicios.

La función de la marca constituye en identificar el producto con el titular y se deben tener en cuenta los siguientes elementos:

- Debe ser intrínsecamente distintiva.
- Fácil de recordar.
- Adecuarse al producto imagen de la empresa.
- No debe tener restricciones jurídicas.
- Debe tener una connotación positiva.

La rigurosidad que se presenta en la Oficina de Registro, pareciera no aplicar ni acoger las disposiciones que se encuentran en la Ley, impidiendo la fluidez que se requiere tenga el trámite de la solicitud, lo que lo hace lento, consultándole y sugiriendo al titular para que elimine y ponga otros elementos; lo cierto es que muchas veces la calificación registral va más allá, por cuanto que permite que se eliminen para agregar otras, lo cual constituye una violación del “Derecho de Prelación”

La etiqueta damas ha sido aprobada el contenido de la información para uso del público consumidor, valorada por la autoridad competente, administrativa, quién le impone ciertas condiciones, para mostrar al público una información completa acerca del contenido del producto y otros.

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.

La aplicación de este artículo radica en la defensa y protección de los consumidor. El empleo de las marcas se fundamenta a identificar la persona del productor o artista, más que el producto o mercadería.

Esta función se consideró hasta principios del siglo XX, por una gran parte de la doctrina como lo comenta *JUSTO NEGRETE*, y la jurisprudencia como función esencial y fundamental de las marcas, siendo esta como una especie de certificado de origen o procedencia, es decir indicaban el origen de la mercadería fabricada o elaborada por determinada persona física o jurídica.

A partir del Acuerdo de los ADPIC; y las relaciones comerciales bilaterales y multilaterales, vemos que el comportamiento de las marcas es más agresivo y se encuentra vigilado por los demás países, evitándose entre si la violación de los derechos de Propiedad Intelectual.

El acatamiento de lo contemplado en el Acuerdo de los ADPIC, artículos 3 y 4 e igualmente los mismos principios sobre el trato Nacional y la Nación más favorecida en el Convenio de París, nos sitúan un plano de observancia y compromisos, que impiden cualquier confusión que pudieren generarse sobre todo con las marcas y denominaciones famosos y notorios.

Entra en aplicación lo concerniente a lo que estipula el Artículo 6Bis de Paris y el 44 de la presente Ley. Aunado a la aplicación contenida en el Artículo 17 de la Ley de la Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor en concordancia con el artículo 10 bis del Convenio de Paris.

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.

En aplicación del presente artículo, se analiza a la luz de Acuerdo de los ADPIC y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Además de la aplicación de la Ley de Salud, que vela y regula lo concerniente a la salud pública, con respecto a la alimentación, salud y medio ambiente.

En otro apartado las indicaciones de procedencia son un requisito sine qua non de todo producto que se encuentre comercializándose en el mercado costarricense, sea regulado por el Ministerio de Economía.

El deber de todo comerciante, fabricante, de indicar su nombre (persona física o jurídica), lugar de ubicación (domicilio), etc., sobre cada producto que se expanda a terceros; tiene además que indicar los, ingrediente y su porcentaje, uso, procedencia, en el correcto idioma español. Si el producto viene del exterior con las indicaciones en otro idioma debe obligatoriamente quien lo pone en el comercio realizar las traducciones respectivas, además de lo contemplado en este artículo 73.

El artículo 11 del reglamento de la Ley de Promoción y competencia y defensa Efectiva del Consumidor indica: que se puede solicitar por medio de la Comisión informe técnico sobre la procedencia de mantener regulaciones de los órganos y entes de la Administración pública involucrados en la inscripción o registro de laboratorios o productos farmacéuticos, medicinales, alimenticios, agroquímicos y veterinarios.

Existe un Voto No.00001-99 de la Comisión Nacional del Consumidor, de las nueve horas del once de enero de mil novecientos noventa y nueve, que dice: ... en conformidad con el caso sometido a conocimiento se colige de la prueba que consta en autos, que lo que se dió una infracción de las reglamentaciones técnicas de

acatamiento obligatorio consagradas en el artículo supra indicado, no brindándose al consumidor el producto con la información obligatoria en el etiqueta, es por lo anterior, que a criterio de este órgano no procede sanción alguna contra Supermercado,...sino únicamente contra la empresa denominada DISTRIBUIDORA..., pues es esta última la que incurrió en el deber de etiquetar correctamente los productos ofrecidos antes de ponerlos a circular en el mercado nacional en conformidad con las reglas establecidas...” (fuente Barrantes y Rivero.Derecho y Jurisprudencia en materia de Competencia y Defensa efectiva del Consumidor) .

Confirma su posición la Comisión Nacional del Consumidor, mediante el Voto No 2166-98 de las diez horas y cincuenta y cinco minutos del veintidós de octubre de mil novecientos noventa y ocho...en conformidad con el caso sometido a conocimiento se colige de la prueba que consta en autos, que lo que se dio fue una infracción a las reglamentaciones técnicas de acatamiento obligatorio consagradas en el artículo supra indicado, no brindándose al consumidor el producto con la información obligatoria en la etiqueta, es por lo anterior, que a criterio de este Órgano no procede sanción alguna contra la... sino únicamente contra la empresa denominada..., pues es esta última empresa la que puso a circular el producto en el mercado en forma individual sin etiquetar y no en tubos como lo suministra el proveedor para la venta al cliente...” (fuente Barrantes y Rivero.Derecho y Jurisprudencia en materia de Competencia y Defensa efectiva del Consumidor).

Sobre las etiquetas en el idioma Español, la Comisión Nacional del Consumidor, se pronunció mediante VOTO No 006-99, de las once horas y diez minutos del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y nueve....la regulación aplicable al caso es el Reglamento de Registro y Control de Sustancias Tóxicas y Productos Tóxico decreto 24099-S, el cual en su artículo 11 establece que las etiquetas deberán cumplir con la Norma Oficial de Etiquetas para Productos Tóxicos y Peligrosos emitida por el MEIC... en este orden de ideas el decreto 23313-S (de aplicación al caso en lo que a las etiquetas se refiere por disposición expresa del decreto 24099-S), dice en su ARTÍCULO 11: “ *toda solicitud de Registro de sustancia o producto toxico, sustancia producto u objeto peligroso deberá adjuntar tres copias en idioma español del proyecto de etiqueta que exhibira el producto vendido que deberá contener...*”.

Ahora bien en cuanto, a la obligatoriedad del registro, la misma está contemplada en el decreto 24099-S, que en su artículo 1 define como Registro: “ *procedimiento técnico-científico mediante el cual una persona, natural o jurídica, ha sido evaluado y por ende se habilita para importar, fabricar, manipular, almacenar, vender, distribuir o suministrar sustancias, productos u objetos tóxicos o peligroso*” . En consecuencia, la etiqueta redactada en idioma español cumpliendo además con esto de los requisitos, es indispensable para obtener el registro. (fuente Barrantes y Rivero.Derecho y Jurisprudencia en materia de Competencia y Defensa efectiva del Consumidor).

Al respecto la Sala Constitucional de la Corte Suprema se pronunció sobre el Derecho a la Información , mediante el VOTO No 3989-96 de las dieciséis horas del siete de agosto de mil novecientos noventa y seis..... la inexistencia de un reglamento no justifica la omisión en que incurrió la presentada: puesto que el citado artículo 31 establece los derechos del consumidor, el que se le brinde en forma previa toda la información necesaria para realizar el acto de consumo y en la medida en el comerciante incumple con tal obligación, se hace acreedor de una sanción (fuente Barrantes y Rivero.Derecho y Jurisprudencia en materia de Competencia y Defensa efectiva del Consumidor).

El artículo 31 de la Ley de Promoción dela Competencia y defensa Efectiva del Consumidor, se encuentra en concordancia con este artículo 73, toda vez que es una obligación del comerciante, productor, para con el consumidor, el informar suficientemente, en español, de manera clara y veraz, acerca de los elementos que incidan en forma directa sobre su decisión de consumo.

Debe además ofrecer, promocionar o publicitar los bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de dicha ley y garantiza la compra según el artículo 40 .

Debe cumplir con las normas de calidad y las reglamentaciones técnicas de acatamiento obligatorio.

Apegarse a la equidad, los buenos usos comerciales , y a ley en su trato con los consumidores.

Las disposiciones contenidas en el artículo 40 de la citada ley, indica lo relacionado con la oferta, promoción y publicidad, de los bienes o servicios, debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de ellos. No puede omitirse tales informaciones, si de ello puede derivarse daño o peligro para la salud o la seguridad del consumidor. (La comparación no es admisible cuando se limite a la proclamación, general e indiscriminada, de la superioridad de los productos propios y se considera engañosa la que omita cualquier elemento necesario para determinar el valor real de los productos.)

El artículo 73 al indicar que “Todo comerciante podrá indicar su nombre, o domicilio sobre los productos o servicios que ofrece...” es contradictorio a la disposiciones que se han citado anteriormente. Toda vez, que el termino “podrá”, se presenta como una facultad de decidir si pone o no la información relacionada con el comerciante, o vendedor, de los productos, etc., siendo una obligatoriedad debidamente normada y fundamental como un derecho de los consumidores.

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.

La inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, es necesario para efectos de terceros, pero ello no indica que la legalidad del contrato adquiera su eficacia al momento de la inscripción registral, toda vez que el traspaso debe regularse por lo que establece el Código Civil.

Este artículo enumera los requisitos que debe contener la solicitud de transferencia (marca – nombre comercial), que se presenta en este Registro. En el literal e), se especifica “Valoración de traspaso” para efectos fiscales.

La Oficina de Registro ha venido dando una interpretación atípica, al acto solemne del traspaso entre las partes (consentimiento, objeto y precio); interpretando que si el solicitante no paga las especies fiscales proporcionales o equivalentes por el valor del traspaso, la ley da un plazo de 15 días hábiles y proceder al archivo sin necesidad de dictar resolución a dicho al efecto.

Sin embargo, en conformidad con la validez que tienen los actos que se llevan a cabo entre las partes la actitud que tiene la Oficina de Registro al determinar que la falta de pago por especies fiscales amerita el archivo del documento, e inclusive ignora las anotaciones anteriores o posteriores de traspasos que estén en tal situación, archivando el traspaso sin que haya una resolución final que ordene su archivo.

Por el impulso registral que tiene todo procedimiento que se indicia con la sola presentación del documento en el Registro, es necesario no crear idenfensión a terceros o a los mismos gestionantes; debiéndole comunicar toda acto o resolución que se emita por escrito y notificándole, para que el interesado entable los recursos oportunos que la ley dispone ante las autoridades competentes en conformidad con el artículo 30 de la Ley de Procedimientos de Observancia que establece: “Las decisiones del registro dela propiedad Industrial tendrán recurso de revocatoria ante el órgano que dictó la resolución respectiva y de la apelación ante el Tribunal Registral.

Dicho órgano se crea por medio de la citada Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad artículos 19 y siguientes.

En cuanto al criterio que se ha venido aplicando en el Registro, ha permitido la presentación y gestión de solicitudes de traspasos de marcas en forma reiterativa o repetitiva (venden la misma marca por diferentes instrumentos jurídicos) en fecha diferentes; con valor o estimación diferente, permitiéndose así una evasión fiscal e incluso, no consignándose en certificaciones expedidas por este Registro, de este tipo de documentación que se encuentra defectuosa, anotaciones pendientes, etc; e inclusive no existen anotaciones marginales en los asientos de inscripción de las marcas, de que alguna vez se han presentado solicitudes de traspasos.

El artículo 69 de esta Ley en estudio indica que para transferir el nombre comercial solo puede traspasar junto con la empresa o establecimiento que lo emplea o con la parte de la empresa o establecimiento que lo emplea ; limitando las protestadas y libertad del titular.

Sin embargo, el artículo 33 de esta Ley indica:

“...el derecho sobre una marca puede transferirse independientemente de la empresa o la parte de la empresa del titular de l derecho, y con respecto a uno, alguno o todos los productos o servicios... “

Pareciera que esta posición no va acorde con la dinámica comercial que se requiere y con el tipo de transacciones que en estos momentos pueden ejecutar tanto a personas físicas como jurídicas. Otro aspecto que mencionar en lo que respecta a la transmisión es el debe de documentar la petición formulada al Registro, debiéndose pagar la tasa respectiva en conformidad con el artículo 94, de esta Ley.

Podría aplicarse también lo concerniente al artículo 6 de esta Ley , que se refiere a la cotitularidad, puede pertenecer a dos o más personas físicas o jurídicas, disponiendo libremente de su derecho en la proporción que pacten; así mismo pueden efectuar la transmisión de la solicitud debidamente presentada o bien una vez registrado.

La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual estipula en el artículo 28 , los procedimientos administrativos para casos de competencia desleal, además de los contemplados en el artículo 17 de la Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor.

En la misma Ley de Procedimientos de Observancia encontramos regulados las acciones que se pueden indicar por infracción de los derechos de propiedad intelectual en conformidad con el artículo 3 y siguientes.

Elementos por valorar:

1. El uso de la marca es potestativo.
2. Lo innecesario de la adherencia.
3. La marca debe ser aparente.

4. El carácter individual del signo.

Haremos mención de los principios esenciales del Convenio de París en lo que a marcas se refiere:

-Principio de Asimilación a los Nacionales o Trato Nacional.(artículos 2.1), 2), 3) del Convenio).

1. Principio e Independencia (artículos 6.1), 2) 3) del Convenio).
2. La protección de la marca tal cual (artículos 6 quinquies del Convenio).
3. Derecho de prioridad (artículos 4.sección A.1 del Convenio).

Otras disposiciones en materia de marcas:

1. Plazo de gracias de seis meses para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos (renovación artículo. 5 bis).
 2. Se protegen las marcas notoriamente conocida (artículo. 6 bis del Convenio).
 3. Se protegen las marcas de servicio (artículo 6 sexies Convenio).
 4. Se protegen las marcas colectivas (artículo 7bisConvenio).
 5. Se establecen prohibiciones en cuanto a los emblemas de estado, signos oficiales y de organizaciones (artículo 6 ter del Convenio.
 6. Obligación de uso y alteración ligera de la marca (artículos 5-1 y 2 del Convenio).
 7. Empleo simultáneo de la misma marca por copropietarios (artículo 5 C-3 del Convenio).
 8. Transferencia de la marca (artículo 6 quater del Convenio).
 9. Protección de las marcas en exposiciones (Artículo 11 del Convenio).
 10. Embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca (Artículo 9 del Convenio).
- Registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización (Artículo 6 septies del Convenio).

- Naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca (Artículo 7 del Convenio). OMPI. Justo Nava Negrete.

Procedimiento de inscripción de la solicitud de traspaso:

Sobre los documentos que se deben acompañar con el petitorio:

- Duplicado de la solicitud, para la copia de recibido del gestionante.
- Descripción de la marca, con su respectivo logotipo.
- No se publicará.
- En el caso de que se solicite una reclasificación (en conformidad con la 8° Edición) , deberá hacerse el cambio a la clase correcta.
- Una solicitud de traspaso contener varias marcas.
- Documento de traspaso: contiene valor

nombres de comprador y vendedor

objeto o marcas

Procedimiento registral de transferencia:

- Recepción de solicitud (adjuntar duplicado para comprobante de recepción).
- Microfilmación (escaneo) de la documentación aportada.
- Inclusión en la base datos, a los antecedentes registrales de la marca.
- Revisión de documentación que compruebe lo que solicita.
- Confección de prevención en caso de adolecer de algún defecto subsanable.
- Revisión de los plazos otorgados por efecto de gestoría (presentar pagaré a favor del Estado y fianza suficiente en conformidad con Código Procesal Civil).
- Inclusión en la base de datos de la anotación de inscripción del traspaso.
- Expedición de certificación.

La certificación que emita el Registro traspaso efectuado debe contener:

- Nombre del titular adquirente del derecho marcario.

- Nombre de la marca solicitada.
- Tipo de marca sea de certificación , de fabrica y comercio, nombre comercial, señal de propaganda.
- Clase en conformidad con la Clasificación Internacional.
- Lista de productos que protege.
- Reservas: de colores u otros.
- Nombre del titular (calidades).
- Domicilio completo.
- Fecha de inscripción de marca.
- Fecha de vencimiento.
- Número otorgado a la marca.
- Firma del Registrador.
- Al momento de entrega , se le consigna la fecha del día.

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.

Procedimiento de inscripción de la solicitud de un cambio de nombre del titular

Sobre los documentos que se deben acompañar con el petitorio:

1. Duplicado de la solicitud, para la copia de recibido del gestionante.
2. Descripción de la marca, con su respectivo logotipo.
3. Poder o certificación de personería (ver artículo 82).
4. Se publicará.
5. En el caso de que se solicite una reclasificación (en conformidad con la 8º Edición) , deberá hacerse el cambio a la clase correcta.
6. Una solicitud de cambio de nombre o fusión debe de aclararse el acto, y puede contener varias marcas.
7. Documento de traspaso, de modificación o cambio:
 - 6.1. contiene valor (si es traspaso)
 - 6.2. nombres de comprador y vendedor
 - 6.3. objeto o marcas
 - 6.4. documentación del cambio efectuado en mercantil, o en Oficina autoridad (caso de extranjeros) u otro documento.

Procedimiento registral

Recepción de solicitud (adjuntar duplicado para comprobante de recepción).

- Microfilmación (escaneo) de la documentación aportada.
- Inclusión en la base datos, a los antecedentes registrales de la marca.
- Revisión de la documentación que demuestre lo que solicita se practique en los asientos registrales.
- Confección de prevención en caso de adolecer de algún defecto subsanable.
- Revisión de los plazos otorgados por efecto de gestoría (presentar pagaré a favor del Estado y fianza suficiente en conformidad con Código Procesal Civil).
- Revisión de plazos en las respuestas emitidas por el gestionante en caso de habersele prevenido.
- Inclusión en la base de datos de la anotación de inscripción del cambio, modificación, u otro.
- Expedición de certificación

La certificación que emita el registro traspaso efectuado debe contener:

- Nombre del titular adquirente del derecho marcarío.
- Nombre de la marca solicitada.
- Tipo de marca sea de certificación , de fábrica y comercio, nombre comercial, señal de propaganda.
- Clase en conformidad con la Clasificación Internacional.
- Lista de productos que protege.
- Reservas: de colores u otros.
- Nombre del titular (calidades).
- Domicilio completo.
- Fecha de inscripción de marca.
- Fecha de vencimiento.

-Número otorgado a la marca.

-Firma del Registrador.

-Al momento de entrega , se le consigna la fecha del día.

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.

El presente artículo establece las condiciones necesarias para poder transferir una marca.

Definiendo al marca según el artículo 2 de esta Ley como: cualquier signo o combinación d signos que permita distinguir los bienes y servicios de una persona a los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase que podría representarse como denominativo, figurativo o mixto

La inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, es necesario para efectos de terceros, pero ello no indica que la legalidad del contrato adquiera su eficacia al momento de la inscripción registral, toda vez que el traspaso debe regularse por lo que establece el Código Civil, y surte efectos entre las partes es que expresaron su voluntad libremente.

Expresa el artículo 31 de esta Ley: “ 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 efectos frente a terceros. La inscripción devengará la tasa establecida en la presente ley”. (ver Artículo. 94 .f) modificado por Ley N° 8020 del 29 de setiembre del 2000.)

Así mismo, dicho artículo enumera los requisitos que debe contener la solicitud de transferencia que se presenta en este Registro. En el literal e), se especifica “Valoración de traspaso” para efectos fiscales.

En la Oficina de Registro se presente un comportamiento poco práctico y débil ante la presencia de este tipo de traspasos ; y se ha venido dando una interpretación atípica, al acto solemne del traspaso entre las partes (consentimiento, objeto y precio); interpretando que si el solicitante no paga las especies fiscales proporcionales o equivalentes por el valor del traspaso, la ley da un plazo de 15 días hábiles y proceder al archivo sin necesidad de dictar resolución a dicho al efecto.

Sin embargo, en conformidad con la validez que tiene los actos que se llevan a cabo entre las partes; la actitud que tiene la Oficina de Registro al determinar que la falta de pago por especies fiscales amerita el archivo del documento, e inclusive ignora las anotaciones anteriores o posteriores de traspasos que estén en tal situación , archivando el traspaso sin que haya una resolución final que ordene su archivo.

Por el impulso registral que tiene todo procedimiento que se indicia con la sola presentación del documento en el Registro, es necesario no crear idenfensión a terceros o a los mismos gestionantes; debiéndole comunicar toda acto o resolución que se emita por escrito y notificándole, para que el interesado entable los recursos oportunos que la ley dispone ante las autoridades competentes en conformidad con el artículo 30 de la Ley de Procedimientos de Observancia que establece: “Las decisiones del Registro dela propiedad Industrial tendrán recurso de revocatoria ante el órgano que dictó la resolución respectiva y de la apelación ante el Tribunal Registral.

Dicho órgano se crea por medio de la citada Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad artículos 19 y siguientes.

En cuanto al criterio que se ha venido aplicando en el Registro, ha permitido la presentación y gestión de solicitudes de traspasos de marcas en forma reiterativa o repetitiva (venden la misma marca por diferentes instrumentos jurídicos) en fecha diferentes, con valor o estimación diferente, permitiéndose así una evasión fiscal e incluso, no consignándose en certificaciones expedidas por este Registro, de este tipo de documentación que se encuentra defectuosa, anotaciones pendientes, etc; e inclusive no existen anotaciones marginales en los asientos de inscripción de las marcas, de que alguna vez se han presentado solicitudes de traspasos.

(el subrayado es nuestro)

Nos comenta el autor NAVA NEGRETE: “ *en relación al concepto de nombre comercial en la doctrina se ha establecido lo siguiente: “ Por nombre comercial en sentido propio puede entenderse la designación o denominación con que se distingue el establecimiento comercial o industrial. Sin embargo esta expresión puede tomarse en otros sentidos, comprendiendo la firma del comerciante individual o el nombre que él asigna a su comercio; la razón social o denominación de sociedad mercantil; la denominación de las sociedades anónimas; la designación de la procedencia de las mercaderías o productos naturales o industriales; la marca de fábrica y las expresiones lingüísticas que de ella forman parte”*

El artículo en estudio indica que para transferir la marca independientemente de empresa siempre y cuando no causa idefensión se puede realizar, e individualizarse por productos, siempre y cuando esos productos o servicios estos contenidos la constitución de la marca registrada., sin embargo encontramos contradicción con lo que contemple el artículo 69 de esta ley que dice que el nombre comercial solo puede traspasar junto con la empresa o establecimiento que lo emplea o con la parte de la empresa o establecimiento que lo emplea ; limitando las potestadas y libertad del titular.

Pareciera que esta posición no va acorde con la dinámica comercial que se requiere y con el tipo de transacciones que en estos momentos pueden ejecutar tanto a personas físicas como jurídicas.

La legislación Mexicana regula los aspectos relacionados con la transmisión de una empresa o establecimiento indicando en su artículo 111 (Ley de Propiedad Industrial) que se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario.

El autor Garríguez expone: *“...al hablar de adquisición del nombre comercial y si su ejercicio puede o no ser exclusivo, es preciso, ante todo distinguir el derecho de firma positivo y el derecho negativo. El primero autoriza al titular para utilizar una firma, pero no le concede acción contra el empleo por un tercero de otra firma idéntica. El segundo es el derecho al uso exclusivo de una firma. Este derecho de firma negativo no deriva del derecho de firma positivo (como la acción negatoria deriva del derecho de propiedad), porque el derecho al uso de una firma no resulta perturbado por el uso que haga un tercero de la misma firma: el derecho a la firma negativo nace solo a virtud de la inscripción en el registro de Propiedad Industrial.”*

Otro aspecto importante en lo que respecta a la transmisión es el deber de documentar la petición formulada al Registro, debiéndose pagar la tasa respectiva en conformidad con el artículo 94, de esta Ley.

Podría aplicarse también lo concerniente al artículo 6 de esta Ley , que se refiere a la cotitularidad, en el sentido de que la marca puede tener uno o más titulares, pertenecer a dos o más personas físicas o jurídicas, disponiendo libremente de su derecho en la proporción que pacten así mismo pueden efectuar la transmisión de la solicitud debidamente presentada o bien una vez registrado la marca.

La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual estipula en el artículo 28 , los procedimientos administrativos para casos de competencia desleal, además de los contemplados en el artículo 17 de la Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor.

En la misma Ley de Procedimientos de Observancia encontramos regulado las acciones que se pueden indicar por infracción de los derechos de propiedad intelectual en conformidad con el artículo 3 y siguientes sobre las medidas cautelares.

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.

Este artículo concuerda con la definición del artículo 69 de esta Ley, sin embargo, en su redacción resulta confusa al no indicar que existe una objeción a la transferencia del nombre comercial con respecto a las marcas que se denominan igual y que identifican tanto el establecimiento o empresa como las marcas.

En este caso hay limitaciones como bien las indica este artículo que dice: “El titular de la marca tiene derecho a cederla pero cuando están constituidas por el nombre comercial de su titular, solo podrán transferirse con la empresa..”

El autor Garríguez expone: *“...al hablar de adquisición del nombre comercial y si su ejercicio puede o no ser exclusivo, es preciso, ante todo distinguir el derecho de firma positivo y el derecho negativo. El primero autoriza al titular para utilizar una firma, pero no le concede acción contra el empleo por un tercero de otra firma idéntica. El segundo es el derecho al uso exclusivo de una firma. Este derecho de firma negativo no deriva del derecho de firma positivo (como la acción negatoria deriva del derecho de propiedad), porque el derecho al uso de una firma no resulta perturbado por el uso que haga un tercero de la misma firma: el derecho a la firma negativo nace solo a virtud de la inscripción en el registro de Propiedad Industrial.”*

Artículo claro y necesario, para impedir la confusión del consumidor, en la relación con los productos o servicios, la calidad, reputación y origen de los productos, que es uno de los elementos rescatados en el

Acuerdo de los ADPIC, la necesidad de que el producto no pierda su origen.

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

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

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

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

- a) El licenciatario 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 licenciatario 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.

El presente artículo indica uno de los atributos y potestades del titular de una marca, quién puede disponer libremente de ella, siempre y cuando en el Registro de la Propiedad Industrial no conste traspaso, anotación, embargo, u otros, pendiente de inscripción, o anotadas en los antecedentes.

Dentro la figura de la Licencia, que se valora y concibe como un contrato realizado por las partes, en conformidad con la voluntad de las mismas, concebida bajo la tutela del Código Civil, para el caso de las marcas nacionales, sin embargo, todo acto o contrato que se registra en Propiedad Industrial debe ajustarse a lo contemplado en las leyes nacionales convalidándose al mismo tiempo, los tratados o acuerdos recíprocos que podrían mantener los miembros.

Cuatro elementos necesarios que debe contener como mínimo el documento de contrato:

-Identificación de la marca o marcas.

- Tiempo de duración del otorgamiento de la licencia.

-Territorialidad.

-Valor o estimación del contrato de licencia, individualizando o estimando cada marca (cuando la licencias abarca más de dos marcas).

Además de los otros requisitos como lo serían :

- Identificación de las partes o bien licenciante o licenciataria: calidades, domicilio completo.
- Personería o poder debidamente contemplado en las facultades el poder otorgar licencia de uso.
- documentación idónea que demuestre la validez del acto.
- Pago de la tasa establecida.

En lo que respecta a esta materia, señalamos que la presente ley no menciona la Licencia Obligatoria de la marca, que es poco utilizada en nuestro país, sin embargo podemos decir que con este concepto se trataría de evitar abusos o los inconvenientes para la economía del país que podrían derivar de un derecho exclusivo para el uso de marca.

Debería valorarse en el caso de tratamiento de esta figura, el interés público y el interés del titular que se niega a cederlo.(es por eso que se denomina Licencia Obligatoria, presente en toda ley de patentes; ver Ley de Patentes de invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad).

En nuestra legislación la licencia de uso obligatorio no tiene precedentes en el derecho de marcas, como si en los sistemas de patentes, podríamos mencionar que se darían en los siguientes casos tal y como lo comenta el autor Justo Negrete:

- Que el concesionario en sus productos sean de la calidad , forma y naturaleza propia de los productos del titular de la marca.
- Que el titular de la marca se vea compelido a proporcionar al concesionario la información y los medio necesario para fabricar productos.
- Que el titular de la marca se vea compelido a inspeccionar y controlar el proceso de fabricación delos productos de 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 licenciataria 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.

Dentro de las facultades que otorga la ley al Registro, están la de acoger cualquier petición formulada y razonada, que contengan las pruebas suficientes que demuestren un interés legítimo.

Otorgándole audiencia al titular del derecho tal y como lo contempla la Ley de la Administración Pública en su artículo 173, indica que cuando fuere manifiesta y evidente, podrá declararse por la administración en la vía administrativa la nulidad sin necesidad de recurrir al contencioso de levisidad que señala los artículos 19 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso y Administrativo.

La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe (artículo 37 de esta Ley).

No es práctica habitual en la Oficina del Registro la presentación de un interesado que solicite cancelar una licencia.

Sin embargo, que pareciera que la finalidad de este artículo, es en cuanto a la protección que se le pueda dar al consumidor, ya que se refiere al control de calidad que se presenta con el producto que está amparado por una marca y que el titular de esta marca ha otorgado una licencia.

Por lo que el comportamiento del licenciataria, es dolosa y cabría la aplicación del artículo 17 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva

del Consumidor, ver al efecto la jurisprudencia sobre: “ *Las Universidades públicas pueden vender bienes y prestar servicios en el mercado cuando estos derivan directamente de actividades de investigación, desarrollo tecnológico, consultorias, cursos especiales, etc.* Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia No 6412-96 delas quince horas con dieciocho minutos del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y seis

Jurisprudencia sobre Imitación Indebida de Nombre Comercial en centros de Enseñanza. Tribunal Primero Civil No 463-E de San José a las ocho horas y cincuenta minutos del siete de abril de mil novecientos noventa y nueve.

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

Del análisis de este artículo se desprenden valoraciones necesarias que habrían que analizar en su aplicación toda vez, que la nulidad de registro de una marca sea nacional o internacional, repercute directa e indirectamente a posibles terceros adquirentes, o licenciarios de marcas, o bien compradores de buena fe.

La aplicación de los artículos 7 y 8 en forma tan rigurosa como se menciona en ellos, sobre las posibles prohibiciones que se aplican para registrar una marca; pierden su fuerza, cuando estamos en presencia de distintos sistemas de registración que utilizan los países, y que por lo tanto al momento de inscribirse una marca, bajo el Convenio de París en lo que respecta a la “marca tal cual en el artículo 6 quinquies, será necesario incluir otros factores que se relacionen en forma más acorde con la competencia, la publicidad, y la libertad de mercado, y con las políticas de comercialización de productos contenidos en los tratados de libre comercio, bilaterales o multilaterales.

Necesario es la aplicación del artículo 17 párrafo segundo de esta Ley donde menciona la posibilidad de coexistir dos marcas semejantes o idénticas, siempre y cuando se limiten productos, para evitar confusión. Además del análisis que se debe efectuar ante la presencia e marcas famosas y notorias no utilizadas en el territorio, pero sí identificadas, que solicitan su inscripción, y que contienen

elementos prohibitivos estipulados en los artículos 7 y 8. (caso de Coca –Cola, marca débil, compuesta de elementos descriptivos y calificativos, que inducen al consumidor sobre las características del producto, que puede o no contenerlo, pareciera que no hubiera podido registrarse en conformidad con nuestra legislación).

Sin embargo como hemos mencionado, se tendrá que tomar en consideración elementos prácticas y justificables para poder aplicar el presente artículo.

Así mismo se indica en la presente ley, que la acción de nulidad tiene un plazo para que prescriba de 4 años, así deberá realizarse a la luz de lo que indica el Convenio de París que dice en su artículo 6 bis:

“2.Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca.

3. No se fijará plazo para reclamar la anulación o prohibición de uso delas marcas registradas o utilizadas de mala fe.

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.

Para evitar la aplicación de este artículo, se requiere que el titular de la marca realice una campaña de concientización que identifique el producto con la marca, dándole el verdadero nombre al producto, para resaltar la marca.

Sin embargo vemos que este comportamiento lo realizan los consumidores, y el titular de la marca adquiere una actitud pasiva, creyendo en la publicidad de la misma es acorde con sus propósitos; pero el problema surge con la competencia que después de que el verdadero titular haya invertido capital para la colocación del producto en el mercado, otros se valen de reputación y coloquen productos y idénticos denominados iguales.

La vulgarización de la marcas es mundial, es un fenómeno al cual los propietarios de signos reconocidos deben vigilar y mostrar una actitud agresiva impidiendo su vulgarización.

Por cuanto que el efecto es la Dilución, que es cuando el titular de la marca ha provocado o tolerado que su marca se transforme en un denominación genérica, que correspondía a uno o varios productos o servicios con los cuales se registró, pero que los medios comerciales haya perdido su significación distintiva, como medio de identificar el correlativo producto o servicio. (ejemplo de marcas “diolen” marca de origen alemán, se vulgarizó en nuestro medio nacional punto que comercialmente el público identificaba un tipo de tela sintética con ese nombre; “carbolina” una de las marcas nacionales que tienen de vigencia más de

100 años, y continúan renovándola cada 10 año, sin embargo, el público no sabe o no identifica cual es el nombre del producto, por lo que lo solicitan comercialmente con el nombre de la marca, cuando la marca sea otra; entre otros, “chicle”, “jeep”, “guillette” y otros).

Actualmente el registro no cuenta en sus estadísticas con ningún registro de cancelación por la generalización o dilución de la marca.

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.

La aplicación de este artículo a la fecha no está vigente, y no se ha entrado a analizar los efectos de su aplicación.

La presente ley le otorga un plazo de 5 años para su aplicación, venciendo dicho plazo a partir del año 2005.

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 licenciatario 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.

El contenido de este artículo es la primera vez que aparece consignado en nuestra legislación marcaria; lo que ha provocado preocupación y desconcierto su aplicación e interpretación. Sin embargo en conformidad con el artículo 39, se establece un plazo para recurrir a los titulares de derechos a que demuestren lo que consignaron en la solicitud de registro del signo distintivo.

Menciona este artículo” una marca deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro...” pueden ser productos servicios de consumos nacional o de exportación.

Muchos son los argumentos que definen la aplicación de este artículo, entre ellos la posición de evitar la proliferación de registros que no se utilizan ; otros podrían ser el objeto de poner fin a las prácticas de las marcas de reserva, de las marcas de defensa o de las marcas de protección las cuales no responden a la finalidad normal de las marcas , que es la de servir para identificar el origen de productos y servicios y pareciera que lo que pretenden es obstaculizar el comercio.

Otros autores catalogan a estas marcas como marcas parásitas, que no permiten que la marca realice su función identificadora.

Menciona el autor español Carlos Fernández Nova

“...es censurable porque la delimitación el acto del uso obligatorio de la marca debe ser hecha por la jurisprudencia y la doctrina, pero en ningún caso por la ley....la comercialización o venta del artículo de marca no es único acto con el que puede cumplirse la carga del uso obligatorio.”

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.

La aplicación e interpretación de este artículo será a partir del año 2005, plazo que fija la presente ley en el artículo 39 para que se aplique.

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.

La aplicación e interpretación de este artículo será a partir del año 2005, plazo que fija la ley en el artículo 39 para que se aplique

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.

Facultades que otorga la ley al titular de la marca, para su libre disposición.

Sin embargo será necesario practicar un estudio registral , analizando los antecedentes, en caso de haberse otorgado un convenio de Licencia de Uso, o bien pertenecer a varios la propiedad de la marca.

Entre los artículos que se relacionan con este artículo, podemos citar el artículo 6 y el artículo 33, artículo 94.

En cuanto a los requisitos que tendría que presentar el gestionante, sería una solicitud tal cual se indica en el 11, y 31, de esta ley.

La valoración que tendría que realizarse desde el punto de vista registral, es en el caso que la misma marca fuera solicitada por un tercero. Si la marca es reconocida por un sector importante de la población, y si en el mercado aún hay productos, publicidad, y otros.

No será necesario demostrar justificación ante el registro de los motivos que respaldan la petición.

Artículo 44.—**Protección de las marcas notoriamente conocidas.** Las disposiciones del título II serán aplicables, en lo procedente, a las marcas notoriamente conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.

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

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

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

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

Se aplica las disposiciones contenidas en el Convenio de París que dice en su artículo 6 bis y artículo 16 de los ADPIC.

Para reconocer si una marcas es notoriamente conocida la ley establece los siguientes criterios:

1. La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del publico, como signo de los productos o servicios para lo que fue acordada.
2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad.
3. Antigüedad de la marca y su uso.
4. El análisis de producción y mercadeo de los productos.

Sin embargo somos del criterio que estos parámetros , no operan cuando los instrumentos de comunicación que se utilizan para la promoción y difusión son de última tecnología y la inversión millonaria.

O también se utiliza el Internet como canal de propaganda, y sin necesidad de una gran inversión, la información publicitaria llegó a todas partes del mundo; y sin que el uso y la antigüedad se han prolongado en el tiempo.

Puede suceder también que en todos los sectores se conozca el producto o servicio, sin embargo, por la situación del país, el producto no este ingresando al mercado

costarricense, por lo tanto queda por demostrado que no se esta usando, aunque la publicidad llega constantemente a todos los rincones del país .

Véase : Jurisprudencia, Marca notoria. Problemática para su protección ante competencia desleal. Tribunal Primero Civil. No 873 de las ocho horas y cincuenta y cinco minutos del quince de julio de mil novecientos noventa y ocho.

Tal vez el valor de cotización de las marcas sea un elemento por considerar para medir que tal importante es para el consumidor ese producto o servicio respaldado por determinada marca.

El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, vigente hasta enero del 2000 (desde 1970 se aprobó), no establecía disposición alguna sobre los criterios que se debían aplicar ante el reconocimiento de una marca notoria o famosos, y los posibles usurpadores de estos derechos. Aplicándose variedad de criterios tanto por el Registro, como por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección (creado en 1991 empezando a funcionar en 1992) Sección Tercera.

Artículo 6 bis Convenio de París:

“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país le permite, Viena instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizarla para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.”

Los criterios para reconocer la notoriedad o fama de marca en conformidad con la doctrina marcaria, recomienda no encasillar, o limitar con una lista enunciativa los posibles casos, porque cuanto que factores externos pueden influir; y llegar a ser demasiado subjetivos al momento de su aplicación, lo que perjudicaría a los titulares o posibles interesados. Será necesario tomar en considerar algunos casos que se han dado a la luz de la jurisprudencia.

En el seno de la OMPI se conoce que hay intención de los Estados Miembros de llevar adelante un amplio programa de armonización de las legislaciones sobre protección de las marcas. En sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra-Suiza, en diciembre del 2001, los delegados se comprometieron a cumplir con un programa de trabajo destinado a seguir simplificando y agilizando los procedimientos relativos a las marcas y comenzar la armonización del Derecho sustantivo e marcas.

Dicha decisión de proseguir las actividades de armonización se produjo tras la adopción de la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de las marcas notoriamente conocidas (1999), la Recomendación Conjunta sobre Licencias de Marcas (2000), y la Recomendación Conjunta sobre la Protección de las marcas en Internet (2001).

Los requisitos formales en materia de marcas se rigen actualmente por el Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Marcas (TLT) adoptado en 1994, que armoniza y simplifica los requisitos formales de los procedimientos relativos a las marcas. El SCT acordó basarse en el TLT y seguir simplificando y ampliando la armonización de las formalidades, introduciendo disposiciones sobre la presentación electrónica, incorporando disposiciones de la Recomendación Conjunta sobre Licencias de Marcas o creando recursos respecto a distintos errores de forma y los plazos.

El SCT, también decidió comenzar la labor de armonización del Derecho sustantivo de marcas, en particular en lo relativo a las marcas no tradicionales (por ejemplo: marcas consistentes en colores o en olores, marcas tridimensionales) o los conflictos con derechos preexistentes. Los Estados miembros subrayaron la necesidad de llevar a cabo una evaluación de las interferencias entre el Derecho demarcas, el de dibujos y modelos industriales y el derecho de autor. ; y también sobre indicaciones geográficas y los derechos que surgen de las marcas.

El crear una marca y mantenerla con el mismo prestigio por años, conlleva una serie de factores aunados al titular, esto por cuanto un signo distintivo que se coloca en el mercado, va creciendo al lado de la misma empresa, o bien productos o servicios que ampara, sin embargo, el permitir que la marca se vulgariza o pierda su carácter distintivo, convirtiendo en el nombre del producto destruye la fama y la notoriedad, generalmente pasa a vista y paciencia del propietario de la marca.

Es función de toda empresa crear y mantener una identidad y una imagen o reputación a través de sus marcas o nombres comerciales el vigilar y colocarla en un sitio preferencial, al punto que la misma alcance un valor comercial incalculable. *(Ejemplo NOKIA según información de OMPI a través de Peter Drucker empresario, alcanza un valor comercial estimado en \$35 billones; información suministrada en el informe 2001 de Interbrand sobre las marcas internacionales más valiosas, está las siguientes tres primeras marcas en miles de millones de dólares de los E.E.U.U; según el valor de mercado estimado de las propias marcas: COCA COLA diseño: \$68,9; MICROSOLF \$65,1; IBM \$52,7.*

El comercio, la productividad y, la innovación tecnológica constituyen elementos fundamentales para acelerar el ritmo del desarrollo económico y social de

los países como el nuestro; conscientes en que se debe facilitar el acceso a los mercados, en términos y condiciones justos y razonables; para que se dé una verdadera transferencia tecnológica. Este acceso se alcanza generalmente a través de las licencias y contratos de transferencia tecnológica en el ámbito de la propiedad industrial y sectores afines, especialmente cuanto se refiere a las patentes de invención las marcas y los conocimientos técnicos.

En la mencionada Reunión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales, y Folclor, de fecha mayo del 2001; la Comunidad Andina presento en conformidad con la Decisión 486 Un Régimen Común sobre Propiedad Industrial y establece para determinar la notoriedad de un signo, tomar en consideración entre otros los siguientes factores:

1. El grado de conocimiento entre los Miembros del sector pertinente dentro de cualquier país.
2. La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país.
3. La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique.
4. El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
5. Las cifras de ventas y de ingreso de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el País Miembro en el que se pretende la protección.
6. El grado de distintividad inherente o adquirida del signo.
7. El valor contable del signo como activo empresarial.

8. El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio,
9. La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país Miembro en que se busca protección.
10. Los aspectos del comercio internacional.
11. La existencia o antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembros o en el extranjero.

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.

Mencionaremos que los criterios que debería acogerse para determinar si una marca notoria y famosa, puede ampliarse la lista o bien tomarse en consideración los argumentos utilizados en la Reunión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales, y Folclor, de mayo del 2001; la Comunidad Andina presento en conformidad con la Decisión 486 Un Régimen Común sobre Propiedad Industrial y establece para determinar la notoriedad de un signo, tomar en consideración entre otros los siguientes factores:

1. El grado de conocimiento entre los Miembros del sector pertinente dentro de cualquier país.
2. La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera e cualquier país.
3. La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique.
4. El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
5. Las cifras de ventas y de ingreso de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el País Miembro en el que se pretende la protección.
6. El grado de distintividad inherente o adquirida del signo.

7. El valor contable del signo como activo empresarial.
8. El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio,
9. La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país Miembro en que se busca protección.
10. Los aspectos del comercio internacional.
11. La existencia o antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembros o en el extranjero.

Otros aspectos relevantes como lo hemos citado anteriormente los sistemas de registración varían de país en país, que también incluyen en la inscripción de signos de pocas o casi ninguna característica de distintividad.

La función de la marca comentan algunos autores debe cumplir con ciertos aspectos como:

- función de procedencia u origen.
- función de garantía de calidad.
- la marca como recolector de clientela.
- la función protectora.
- la función publicitaria de la marca (función económica)
- La función distintiva : originalidad y novedad, especialidad, disponibilidad e ilicitud.

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.

MARCA COLECTIVA: signo poco utilizado en nuestro medio, son las solicitadas por grupo de asociaciones o gremios que desean usar un mismo signo distintivo.

La utilización del término colectiva, no deriva como señala y compartimos con el autor Mauricio Jalife Daher, de una propiedad compartida, ya que su registro corresponde en forma unitaria a una sujeto de derecho, llámese sociedad, asociación. Puede ser solicitada o requerida por personas físicas o jurídicas, el uso es compartido por los socios, o asociados o integrantes .

Será necesario para el registro de este tipo de signo o marca que se redacte un reglamento de uso y empleo de la misma. Al momento de presentar la solicitud ante el registro de la Propiedad industrial será necesario aportar el reglamento adoptado por el gremio o grupo de personas que solicitan su registro.

Al efecto se le debe practicar el mismo procedimiento de registración que se utiliza para el resto de la marcas así como los mismo impedimentos que rigen para cualquier otro signo.

Las Clasificaciones Internacionales para productos y servicios, así como para elementos figurativos.

Se deben incluir en la base de datos que lleva la Oficina de Registro, compartiendo con el resto de los signos distintivos en lo que respecta a las clases, esto por cuanto permitirá tener el signo en consideración para evaluarlo en caso de que soliciten marcas o signos que se asemejen al que se encuentra inscrito, independientemente que este clasificado como marca colectiva.

Así, se le aplica las mismas disposiciones con respecto a : transmisión de derecho, cancelaciones, competencia desleal, cambios de nombre, ampliación a la lista de productos o reducción de los mismo.

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.

Los trámites de registración en la oficina de registro con lleva una serie de pasos y secuencias que permiten ,otorgar seguridad jurídica a los gestionantes de signos distintivos .

Mencionaremos la secuencia por la cual fluye una solicitud

Secuencia de la tramitación de una marca colectiva

1. Presentación de la solicitud que aclare y especifique es “marca Colectiva (se le asigna hora y fecha de ingreso que constituye el “Derecho de Prelación”.) y reglamento adjunto.
2. Microfilm o escaneo de todo documento que se presente en las oficinas.
8. Asignación de un número de expediente (Base de datos).
9. Departamento de calificación (compuesta por registradores , quienes se asignan los expedientes presentados y los que han sido corregidos).
10. Estudio automatizado del signo distintivo (nombre comercial- productos o servicios por proteger , nombre seleccionado).
11. Estudio automatizado del logotipo seleccionado (marca mixta, figurativa) en conformidad con la Clasificación Internacional de Viena de Elemento Figurativos.
12. Previsiones si el documento presentado se encuentra defectuoso: (estudio por la forma y fondo).
- 8 . Notificaciones (lugar para oír notificaciones: fax, correo, apartado postal en forma personal).
- 9 . Respuesta a prevenciones dentro del plazo otorgado por ley.(No

puede solicitar que se cambie el nombre o signo solicitado o se varíe el logotipo. “Derecho de prelación”).

- 10 . Publicación de Edicto. (Prioridad por el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial) en el Diario oficial la Gaceta se indica el nombre del titular, signo distintivo solicitado como nombre comercial, actividad que va a desarrollar, etc, domicilio, del gestionante y lugar donde esta ubicada la empresa o establecimiento.
17. Plazo para interponer recurso de oposición: 2 meses a partir de la primera publicación (se publica por tres veces consecutivas)
18. Traslado de oposiciones para el gestionante, para su estudio y respuesta.
19. Resolución del Registro.
20. Recursos de revocatoria y apelación.
21. Tribunal Registral Administrativo conoce en alzada los recursos.
22. Agotamiento de la vía administrativa.

Para que se de el respectivo procedimiento de registración de una solicitud es requisito *sine qua non* dar cumplimiento con lo estipulado en el presente artículo y los artículos 10, 13, 14 y 15 que constituyen la primera parte de esta gestión.

Básicamente podemos decir que el procedimiento de una marca se divide en dos partes:

1. Formulación de la solicitud, la cual debe cumplir con los siguientes aspectos:

-Presentar el petitorio con copia adjunta para que se le asigne hora y fecha.

1. Junto con el reglamento 3 ejemplares: indicar características o cualidades que serán comunes de los productos o servicios, condiciones y modalidad bajo las cuales se empleará, y posibles sanciones (término abierto, que en el derecho penal deberá especificarse el tipo para que se califique como posible conducta atípica con lo pactado.

2. Junto a la solicitud debe adjuntarse el logotipo si hay del signo distintivo que se solicita.

3. Grupo de personas (físicas o jurídicas pueden representar un gremio, asociación, fundación, etc.) interesadas pueden solicitar la gestión, no es requisito que se obste de algún título o tenga algún oficio. (no existe restricción alguna en la ley)

4. No es necesario demostrar el uso de la marca. (salvo la disposición del artículo 39 de esta Ley).

5. En lo que respecta a la representación del solicitante, se aplican las disposiciones contenidas en los artículo 82 de esta Ley. Puede acudir a presentar la solicitud el interesado personalmente, o bien por medio de mandatario (poder que lo acredite como tal). Existen nuevas directrices a nivel internacional. (TLT)

6. Sobre los documentos que se deben acompañar con el petitorio:

6.1.duplicado de la solicitud, para la copia de recibido del gestionante.

6.2. triple documento que contenga el reglamento

6.3 descripción de la marca, con su respectivo logotipo. La descripción debe detallar de la mejor manera posible las cualidades y características de que este dotado el signo distintivo. Así como mencionar si hay colores que se desean reservar como parte del signo solicitado.

6.4. si la solicitud es multiclase debe especificarse los productos y servicios, respectivos en conformidad con la clasificación internacional.

6.5. examen administrativo : todos los documentos que aporte el gestionante deben ser elaborados con sumo cuidado y precisión, de lo contrario, podría afectarse el reconocimiento del Derecho de Prelación, y o bien tardarse en reconocerle el Derecho de Prioridad.

6.6.se realizará como parte del examen administrativo el estudio de la marca o signo distintivo solicitado y si posee “diseño” deberá ser presentado en forma clara y concisa, de manera que la imagen se pueda apreciar sin dificultad alguna.

Posteriormente el logotipo será publicado y si no reúne las condiciones de claridad , retrasará el procedimiento.

-los elementos figurativos serán valorados en conformidad con la Clasificación Internacional de Elementos Figurativos, asignándole las respectivas clasificaciones internacionales (forma parte de examen de novedad).

-parte del examen de novedad será el estudio de los caracteres: palabras, números, signos, etc, que el signo distintivo posea , valorándose con el registro de antecedentes registrales, en conformidad con la clase y productos a proteger.

-el gestionante de la marca o signo distintivo no podrá modificar el logotipo, ni nombre de la marca.

-el gestionante podrá disminuir la lista de productos o servicios, pero no ampliarla.

II Periodo de publicación y registración (concesión del derecho)

MARCA DE CERTIFICACIÓN

-la publicación en el diario oficial La Gaceta por tres veces consecutivas, permitirá que terceros interesados se opongan al registro del signo distintivo.

-periodo de recepción de oposiciones es de dos meses a partir de la primera publicación:

- a) a la presentación de la oposición se le da traslado al gestionante (plazo 2 meses para contestar)
- b) el registro emite una resolución final basada en las pruebas aportadas
- c) el gestionante o interesado puede presentar recursos correspondientes ante las instancias respectivas (recurso de revocatoria ante la autoridad que emitió la última resolución y recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo)

- se expide un certificado o título de registro de la marca

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.

El acatamiento de los artículos 7 y 8 de esta Ley, inciden fundamentalmente en la calificación que realice la Oficina de registro para el otorgamiento de los derechos de una marca de certificación, además del cumplimiento de los artículos 13 y 14 .

Estableciéndose plazos por parte del Registro para que el gestionante manifieste su parecer con respecto a la calificación realizada a la solicitud.

En lo que se refiere a la aplicación de lo contenido en el artículo 7 de esta Ley debemos analizar lo siguiente con respecto a los tratados internacionales que regulan la materia de propiedad intelectual y demás leyes:

-Entre ellos aplicar los principios en los cuales se fundamenta el Convenio de París.

1. La principios que regulan la marca notoria y famosa
2. Tener consideración los aspectos relacionados con los Sistemas de Registración que se aplican en diferentes Oficina internacionales.
3. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
4. Ley de la Publicidad, Oficina de Control de Radio y televisión leyes y directrices que se aplican

Como primer elemento por aplicar está el Convenio de París en Concordancia con el Acuerdo de los ADPIC que dicen:

Principios que promulga el Convenio de París son: el llamado

-Trato nacional, en cuya virtud cada estado contratante debe otorgar a sus miembros los mismos derechos que a sus ciudadanos, tanto para nacionales como para extranjeros.

-El principio de Prioridad, según el cual quién solicita una marca, modelo y dibujos industriales o una patente de invención, en alguno de los países miembros, goza del derecho de prioridad durante un plazo de seis meses para las marcas, modelos y dibujos y de un año para las patentes de invención, para efectuar el respectivo registro.

-El principio de Independencia, la concesión de una marca o patente en alguno de los países miembros no da derecho a exigir el registro o patentamiento, o bien la caducidad de un otorgamiento.

-El principio de Agotamiento del Derecho: la introducción de un producto legítimamente puesto en el comercio por el titular del derecho no le da facultades para impedir el ingreso al territorio.

Además las disposiciones de inadmisibilidad de un signo distintivo contenidas en el artículo 8, en defensa de terceros ; pierden su fuerza con lo que estipula el ARTÍCULO 17 de esta Ley, que debe tenerse presente en el examen que se realiza a cada signo distintivo; señala dicho artículo:

“...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 condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario evitar riesgos de confusión.”

La aplicación de esta disposición requiera evaluar si estamos frente a una marca notoria y famosa, en conformidad con los lineamientos comentados en los apartados correspondientes de esta Ley, que se han establecidos para determinar la notoriedad y fama de las marcas. (aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París).

El artículo 6 quinquies del Convenio de París, establece la disposición de otorgar protección por los Países Miembros a la solicitud de marca “TAL CUAL ES” , indicando :

A.1) Toda marca de fábrica y comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

B. Las marcas de fábrica o comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que por los casos siguientes:

1...afecten derechos adquiridos, por terceros en el país donde se solicita la protección.

2.cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo... o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

3.cuando sean contrarias a la moral o al orden público, y en particular cuando sean capaces de engañar al público...

Se reserva la aplicación del Artículo 10 bis de este Convenio.

A la luz de este artículo será necesarios así mismo tomar en consideración los diversos sistemas de registración que existen en el mundo, así como los principios y conceptos fundamentales establecidos en el Convenio de París y Acuerdo de los ADPIC.

Artículo 6 bis Convenio de París:

“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país le permite, Viena instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizarla para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.”

El artículo 6 ter del Convenio de París menciona las prohibiciones en cuanto a los emblemas e Estados, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones internacionales; que ser de acatamiento obligatorio en el mismo contexto que se aplica el presente artículo.

Por lo que la calificación de fondo de una marca colectiva conlleva el estudio de su integración como signo distintivo, además de la importancia que tiene la presentación del reglamento, sin embargo el Registro no podría a cuestionar el contenido de dicho instrumento, toda vez que su contenido , es lo que las partes han acordado voluntariamente.

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.

El presente artículo se rige por la condiciones y estipulaciones contenidas 15, relacionado así mismo con el 16, 17 y 18 de esta ley de marcas.

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, N° 6227, de 2 de mayo de 1978.

Los citados artículos se rigen por el procedimiento y registración aplicado para las marcas, con los mismos plazos, derechos y obligaciones, que se ortorgan a los gestionantes o titulares.

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

Los citados artículos se rigen por el procedimiento y registración aplicado para las marcas, con los mismos plazos, derechos y obligaciones, que se otorgan a los gestionantes o titulares.

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.

Indica el presente artículo que las disposiciones de las marcas se aplican a las señales de publicidad comercial.

Sin embargo, analizando los alcances de las señales de propaganda podemos aclarar que es necesario para que se otorgue su registro, que la señal de propaganda demuestre que su existencia depende de una marca o marcas.

Es la posición que hemos confrontado con otras legislaciones, nos hemos percatado que la posición de la Oficina de Registral no ha sido acertada ya que no aplica el cumplimiento a esta disposición.

Tanto las marcas como las señales de propaganda amparan productos y servicios, definiendo el artículo 2 de esta Ley a la señal de propaganda como :

Toda leyenda, lema, anuncio, frase... que se le debe aplicar el mismo tratamiento sobre el procedimiento registral y demás requisitos que se contempla para las marcas, debiendo contener cada señal de propagada de novedad, originalidad, creatividad, distintividad, especialidad para que califique como tal.

Se aplican las mismas disposiciones que para las marcas, incluyendo las prohibiciones contempladas en el artículo 7 y artículo 8 de esta Ley .

En gran parte de las legislaciones internacionales, se otorga un plazo de vigencia por 10 años, dependiendo de la marca y empresa que representa.

Sin embargo, en esta Ley costarricense, establece que la protección es por tiempo indefinido, pero su existencia depende según el caso de la marca o el nombre comercial a que se refiera. (el subrayado es nuestro)

La aplicación del Convenio de París en lo que reza los artículos del 2 al 6, comenta lo relacionado con actos de competencia desleal vinculados directamente con

todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades industriales o comerciales y que sea contrario a los usos honestos. Puede haber sistemas de autorreglamentación para el comportamiento en el mercado y la publicidad, por ejemplo códigos de conducta que se apliquen a la publicidad en la prensa y la radio, la promoción de las ventas, la publicidad en relación con las oportunidades de empleo y de negocio, las ventas por correspondencia, las ventas de cosméticos, tabaco, bebidas alcohólicas, etc. En conformidad con la Ley de Promoción y defensa del Consumidos, Ley 5811, oficina de Control de Propaganda (de Radio y Televisión, defensa de la mujer, el niño), etc.

Véase Jurisprudencia de la Sala Constitucional. Mercadeo, publicidad y propaganda. VOTO No 5393-97 de las quince horas con dieciocho minutos del cinco de setiembre de mil novecientos noventa y siete. “...la publicidad no solamente un instrumento de combate en la lucha entre competidores por la conquista del mercado, ella es sobre todo el lazo natural entre la oferta y la demanda, el punto de unión entre el consumidor y el productor...”

Véase Jurisprudencia de la Sala Constitucional. Rectificación de la Publicidad. VOTO 6692-97 de las veintiún horas y dieciocho minutos del quince de octubre de mil novecientos noventa y siete.

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.

La prohibición del registro de una marca como señal de propaganda, limita las posibilidad de que un titular que se ubica en una clase determina de productos y servicios, con respecto a determinadas marcas, no podrá registrar un señal de propaganda que pertenezca a otro titular, además de las demás prohibiciones contenidas en el artículo 7 de esta Ley.

Para la aplicación el presente artículo deberán tenerse presente además de los artículos en mención , lo concerniente a los tratados internacionales que regulan esta materia.

- Entre ellos aplicar los principios en los cuales se fundamenta el Convenio de París.
- La principios que regulan la marca notoria y famosa.
- Tener consideración los aspectos relacionados con los Sistemas de Registración que se aplican en diferentes Oficina internacionales.
- Ley de Promoción y defensa Efectiva del Consumidor.
- Ley de la Publicidad, Oficina de Control de Radio y televisión leyes y directrices que se aplican.

Como primer elemento por aplicar esta el Convenio de París en Concordancia con el Acuerdo de los ADPIC que dicen:

Principios que promulga el Convenio de París que son: el llamado

1) *Trato Nacional*, en cuya virtud cada estado contratante debe otorgar a sus miembros los mismos derechos que a sus ciudadanos, tanto para nacionales como para extranjeros.

2) *El principio de Prioridad*, según el cual quien solicita una marca, modelo y dibujos industriales o una patente de invención, en alguno de los países miembros, goza del derecho de prioridad durante un plazo de seis meses para las marcas, modelos y dibujos y de un año para las patentes de invención, para efectuar el respectivo registro.

3) *El principio de Independencia*, la concesión de una marca o patente en alguno de los países miembros no da derecho a exigir el registro o patentamiento, o bien la caducidad de un otorgamiento.

4) *El principio de Agotamiento del Derecho*: la introducción de un producto legítimamente puesto en el comercio por el titular del derecho no le da facultades para impedir el ingreso al territorio.

Los Estados pueden conceder una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo a condición de que no infrinja las disposiciones de éste, como ocurriría por ejemplo si una protección más amplia establecida a favor de los propios nacionales no le fuera reconocida a los nacionales de los demás Miembros de la OMC, *porque se incumpliría el principio del trato nacional... Tanto este principio del trato nacional como el principio del trato de la nación más favorecida son dos principios de gran arraigo en el Gatt.* (El Acuerdo sobre los ADPIC (oTrips) de la OMC Delia Lipszyc.

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.

Esta misma disposición la encontramos establecida para las marcas en el artículo 28 de esta Ley.

Los alcances del presente artículo son importantes ya que definen el mandato de los factores o elementos que se deben tomar en consideración para la realización de los estudios por forma y fondo, de las solicitudes señales de propaganda; además aclara que los elementos que conforman la señal de propaganda no deben ser considerados en forma separada; el conjunto del signo distintivo no debe fraccionarse, ya que la imagen y elementos nominativos forman una unidad.

Si la calificación se fraccionara en forma subjetiva, la señal de propaganda perdería el propósito para el cual fue creada, atraer la atención de la clientela a favor del titular de la marca.

Se entiende que aquellas frases o elementos de carácter común y popular no tienen protección alguna, sin embargo cualquiera las puede utilizar no son prohibitivas.

La utilización de etiquetas como marca es usual y frecuente y constituyen medios materiales idóneos y aptos para distinguir productos y servicios; los cuales van amparados a las campañas de publicidad, que en la actualidad reviste de una importancia indudable, no solo en el aspecto informativo, sino persuasivo, recurriendo a la introducción de diversas técnicas, que han más efectivo su utilidad. Nos comenta el autor Nava Negrete, que “la marca muy frecuentemente tiende a convertirse en un verdadera obra del ingenio, producto de la publicidad, lo que constituye según Ascarelli : el producto planteado que en definitiva tienen un paralelo

en las tendencias que en materia de competencia desleal tienden a extender el campo de la llamada concurrencia parasitaria.

La actual doctrina italiana admite la función distintiva de la marca, ésta desempeña un función publicitaria, de reclame de la clientela. Otros autores manifiestan que la marca no solo constituye una función jurídica sino económica, por lo que tiene influencia en el mercado.

Es un instrumento indispensable en la distribución de las mercaderías y de la promoción de ventas.

La función de la marca al igual que la señal de publicidad, es identificar el producto o servicio del propietario con respecto a otros; teniendo en cuenta los siguientes elementos:

1. debe ser intrínsecamente distintiva.
2. Fácil de recordar.
3. Adecuarse al producto imagen de la empresa.
4. No debe tener restricciones jurídicas.
5. Debe tener una connotación positiva.

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.

NOMBRES COMERCIALES: Nos comenta el autor JUSTO NAVA NEGRETE: *“ en relación al concepto de nombre comercial en la doctrina se ha establecido lo siguiente: “ Por nombre comercial en sentido propio puede entenderse la designación o denominación con que se distingue el establecimiento comercial o industrial. Sin embargo esta expresión puede tomarse en otros sentidos, comprendiendo la firma del comerciante individual o el nombre que él asigna a su comercio; la razón social o denominación de sociedad mercantil; la denominación de las sociedades anónimas; la designación de la procedencia de las mercaderías o productos naturales o industriales; la marca de fabrica y las expresiones lingüísticas que de ella forman parte”*

El Artículo 8 del Convenio de París le da un tratamiento especial a esta figura jurídica, reconociéndole un estatus diferente que a la marca.

De igual manera, debe catalogarse al momento de la presentación de toda solicitud de registro, por agrupación de los productos y servicios que el establecimiento o empresa pretende abarcar con la finalidad de otorgarle una protección acertada, al momento de realizar el estudio de fondo con respecto a marcas u otros signos que se pretendan registrar.

La aplicación de lo que se denomina nombre comercial, está sometido a las directrices que se formulan para las marcas, en cuanto a la parte procedimental, publicación, oposiciones, recursos, búsquedas registrales de parecidos, transmisión de derecho y lo relacionado a cancelaciones y nulidades.

Destaca el autor Garríguez que el nombre comercial designa a la persona y no al establecimiento y sirve para firmar las transacciones mercantiles. Por ello, el nombre comercial es único, de forma que ninguna persona puede utilizar simultáneamente dos nombres comerciales en el ejercicio de su actividad mercantil. No debe dar lugar a confusión.

En el caso de homónimos, se permite la coexistencia de nombres comerciales de idéntica raíz familiar siempre que se añada algún elemento característico y diferenciador. Ejemplo si coinciden el apellido, habrá que añadir el nombre patronímico o el segundo apellido.

Si un nombre comercial no está registrado, no podrá impedir que lo utilicen otros. Afecta directamente al consumidor, con la desviación de la clientela.

Se deben aplicar según lo establece la ley en el artículo 61 a los nombres comerciales las mismas disposiciones que a las marcas, marcas notoriamente conocidas.

Son de aplicación las contenidas en el Convenio de París que dice en su artículo 6 bis y artículo 16 de los ADPIC.

Para reconocer si una marca o (un nombre comercial) es notoriamente conocida la ley establece los siguientes criterios:

1. La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo de los productos o servicios para lo que fue acordada.
2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad.
3. Antigüedad de la marca y su uso.
4. El análisis de producción y mercadeo de los productos.

El primer uso del nombre comercial faculta al interesado a solicitar un registro, ya que adquiere comercialmente un reconocimiento exclusivo de uso, amparado bajo el Convenio de París, artículo.

Debería en el proceso registral resultar más expedito su registración.

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.

Se enuncian los elementos que deben considerarse para el registro de un nombre comercial:

1. que no sea contrario a la mora o el orden publico.
2. que no causen confusión.
3. que tenga identidad.

El artículo 61 indica que se le debe aplicara los nombres comerciales por analogía las disposiciones contenidas en los artículo 7 y 8 de esta Ley.

Por lo tanto podemos decir que un nombre comercial al igual que la marca debe de cumplir con determinadas funciones tales como:

1. función de procedencia u origen (de la empresa o estableciendo en relación con los productos o servicios que ofrece).
2. función de garantía de calidad.
3. el nombre comercial como recolector de cliente.
4. función de protección.
5. función de reclame o publicitaria de la marca (función económica).
6. función distintiva, publicitaria u otras.

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.

Para la aplicación del presente artículo debe considerarse lo concerniente a la competencia desleal en nuestra legislación y los artículos que contempla el Convenio de París en el artículo 10 bis.

Se le faculta al titular de un nombre comercial de poder ejercer acciones contra todo aquel que utilice el nombre comercial y no este autorizado .

Provocará confusión en los consumidores y en el verdadero titular.

En otro apartado podríamos mencionar la falta de legislación para poder recurrir y actuar contra los “Cibrocupantes”, factores que se deben considerar por el uso indiscriminado de Internet, que provocan un abuso al inducir a error al consumidor, desviación de la clientela perjudicando enormemente el prestigio, reputación y otros factores que en la actualidad se presentan con respecto a los derechos de propiedad intelectual.

La falta de medidas de registración y canales de comunicación con respecto a los que administran el Centro de Registro de los Nombre de Dominio en Costa Rica y el Registro de la Propiedad Industrial, han permitido que se registren como nombres de dominio, direcciones que contienen incluida nombres comerciales y marcas famosas y notarias, lo que ha perjudicado a los verdaderos titulares nacionales y extranjeros, por cuanto el dominio es de difícil recuperación el dominio, y salvo pagando sumas de dinero caprichosas, éste puede recuperar.

Los elementos de criterios de calificación internacional prosperan en esta materia, convocados por la OMPI, para buscar soluciones a tanta controversia mundial.

He ahí la necesidad de la Creación de un Centro de Arbitraje a través de la OMPI, donde se resuelvan estas controversias, por voluntad de comparecencia, a un costo mínimo que va desde \$1500 dólares moneda de los Estados Unidos de América, en adelante, para tratar de resguardar y proteger los derechos de propiedad intelectual.

En relación con el FTP (File Transfer Protocol o en español Protocolo de Transferencia de Archivos), se pueden enviar datos a través de la red, que ha significado una forma de comunicación y aumento de la creatividad por la transferencia de la tecnología en forma dinámica.

Sin embargo, la utilización de los Nombres de Dominio, en forma discriminada contra los derechos de propiedad ameritan cuanto antes la intervención estatal para proceder a actuar en contra de los usurpadores de estos derechos.

El funcionamiento de los Nombres de Dominio, se basa en una jerarquía nominal, en la cual encontramos dominios genéricos de nivel superior conocidos como (gTLD), de los siete que se habían designado conocidos como : .net, .com, .org, que se denominan los abiertos, actualmente se han autorizados nuevos gTLD, y los restringidos tales como .int, .edu, .gov y .mil., por lo que notamos el interés por la utilización es cada vez mayor.

Entre el dominio de nivel superior por código de país conocido como (ccTLD) encontramos resguardadas las siglas o iniciales de los países, quienes administran y dirigen las políticas sobre los nombre de dominio, a saber, es la Corporación de Internet para la Asignación de Números y Nombres; ejemplo: .cr para Costa Rica, .es España, co para Colombia, alrededor de 244 Estados

reconocen y cuentan con un dominio de nivel superior relativo al código de su país, según la clasificación hecha en la norma ISO 3166 de la Organización Internacional e Estandarización.

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.

Ver Artículos: 3,4, 7, 8, 9, 10 14,15, 16, 17, 18, 19 de esta Ley, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industria Artículos 8, 10 bis, Ley de la Promoción del Consumidor, y Defensa Efectiva Artículo 17).

Este artículo contempla las facultades que tiene el titular de un nombre comercial de registrar o no el nombre comercial.

La aplicación de lo contemplado en el artículo 29 de esta Ley, es parte del control y simetría jurídica que debe existir con otras leyes para que se dé efectivamente la protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual, expresando dicho artículo:

Una persona jurídica no podrá constituir 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.

Lo anterior por cuanto vemos en la práctica que el abuso y registro de marcas y nombres comerciales famosos y notorios, son vulnerables ante los piratas que existen en el mercado y en el ciberespacio; los cirberocupantes han manifestado una actitud abierta, agresiva con el registro de estos derechos a nombre de diferente titular.

En Costa Rica, vemos con frecuencia el registro de sociedades anónimas, limitadas, etc, en el Registro Mercantil, de la Propiedad de Inmuebles con nombre de marcas y nombres comerciales reconocidas en el mercado nacional e internacional.

Presentándose una brecha, donde constantemente se presentan estas actitudes y registros dolosos , que es difícil de impedir. Por que la falta de preparación y conocimiento de los alcances de la propiedad intelectual, hacen menospreciar estos derechos, afectando no solo al titular, sino al consumidor, en conformidad con el artículo 17 de la Ley de la Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor.

Esto da pie a que se promocionen a través de sociedades, productos y servicios que utilizan como razón social el nombre de empresas y establecimiento de fama internacional.

En el procedimiento de registro de las constituciones de sociedades, existe un plazo para objetar su registro, pero este trámite de publicación se efectúa una vez se haya dado el respectivo registro.

A partir de la vigencia de esta Ley nos encontramos que la aplicación del artículo 29 no ha sido aplicada como se pretendía, y continúan registrándose derechos de propiedad intelectual en forma irregular.

Otro aspecto que hay que rescatar en este tema, es en cuanto a la publicidad del derecho que se encuentra respaldado en el registro en propiedad industrial, dándole seguridad al titular y a los consumidores sobre el lugar de procedencia del producto o servicio, empresa o fábrica y propietario.

Con el registro de la constitución de una sociedad, se adquiere un número de identificación que le va permitir identificarse como persona jurídica, pero desde el punto de vista comercial, no está respaldado como un derecho de propiedad industrial, que sí lo tienen los que lo han inscrito. Este derecho sí aparece en el Registro de la Propiedad Industrial. Existe suficiente jurisprudencia que respalda esta posición al mencionar que materias diferentes.

Existen otros casos que la prohibición debería aplicarse en cualquiera de esta materias y es el registro o apropiación de términos comunes utilizando en el lenguaje

popular para identificar esos bienes y servicios que se pretenden amparar a través del nombre comercial o la razón social; al efecto puede consultarse la Resolución No712-E- Tribunal Primero Civil de San José, a las ocho horas y treinta y cinco minutos del diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho. *Imitación de nombre comercial. Prohibición.*

Actualmente otra de las prohibiciones que mencionábamos es sobre la vulnerabilidad de los nombres comerciales famosos y notorios, ante la usurpación que realizan en sitios –web los llamados ciberocupantes, en forma escandalosa y arbitraria, y que una vez posesionados ponen a la venta estos sitios, a los verdaderos titulares, o interesados.

El presente artículo especifica los alcances del nombre comercial al indicar:

- Que su inscripción es por tiempo indefinido.
- Se extingue cuando la empresa o establecimiento desaparece.
- La cancelación se practica en cualquier momento a petición del titular.
- Puede ser solicitado por persona física o jurídica (ver artículo 9 y 10 de esta Ley).
- Puede darse la figura de la cotitularidad (ver artículo 6 de esta Ley).
- Aplicación del reconocimiento de la fama y notoriedad (ver artículo 44 y 45 de esta Ley y artículo 6 bis Convenio de París).
- Derecho de prioridad (ver artículo 6 de esta Ley, Convenio de París artículo 4. c)1.y 2.).
- Competencia desleal (Convenio de París artículo 10bis).

La importancia de que quedará consignado en el Convenio de París en el artículo 8, que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica y comercio, nos permite tener una visión integral sobre la relevancia de esta figura en el sistema marcario internacional.

Sobre la fama y notoriedad de los derechos de propiedad intelectual la OMPI ha emitido algunos criterios de consideración y aplicación internacional sobre los Nombre de Dominio, regulados en Costa Rica por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a cargo del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica, y de la Casa de la Ciencia.

Existen directrices internacionales acogidas por los Estados, sobre el reconocimiento de la propiedad intelectual y el respeto que merecen los titulares de derecho.

Las palabras clave utilizadas en Internet ofrecen la posibilidad de contar con un sistema de direccionamiento o navegación por sitios WEB basado en el uso del lenguaje natural, sin prefijos técnicos como <http://o> www. Ni sufijos relativos a los dominios de nivel superior tales como: com.net.u org.

Por lo general las palabras clave llevan al usuario a un localizador uniforme de recursos (URL), y en algunos casos a direcciones de correo electrónico, al introducir èste las mismas en la barra de localización del buscador. A pesar de ser herramientas de navegación, también podemos considerar las palabras clave como identificadores virtuales y como tales, afirmar que tienen implicaciones para la propiedad intelectual. (fuente OMPI).

Internet es un medio mundial en varios sentidos. Se puede acceder desde cualquier lugar donde se cuente con la infraestructura de telecomunicaciones adecuada y , por consiguiente, sus usuarios son un reflejo real o potencia de la diversidad dela población mundial.

Un nombre de dominio, ya sea que se registro como un gTLD o en un ccTLD, otorga a su titular una presencia mundial que permite conectar desde cualquier parte con una dirección en Internet con que corresponde.

Se ha caracterizado por la extrema rapidez de su adopción y por la gran aceptación que ha recibido. Se calcula que el número de usuarios ha pasado de varios millares en agosto de 1981 a 460 millones en 2001, con un ritmo mucho más rápido que el teléfono o la televisión. (fuente OMPI)

Como información se indica que los ccTLD son los dominios de nivel superior que corresponden con el código de dos letras extraídos esencialmente de la Norma 3166 de la Organización Internacional para la Normalización (ISO), a la fecha 22 administradores han adoptado las Políticas Uniformes presentadas por la OMPI para la solución de Controversias, la Ompi les asesora sobre la protección de la propiedad intelectual en los dominios que gestionan.

Estas políticas también se aplican a todos los registros de nombres de dominio en los gTLD.com.net. y org. La mundialización de los nombres de dominio constituyen sin duda alguna un acontecimiento de gran importancia para el sistema y las implicaciones para la propiedad intelectual. Dentro de los nuevos gTLD encontramos:

.aéreo	Patrocinado.	Industria de Transporte Aéreo .	Societe Inter.de Telecommunications aeronautiques, SC (SITA
---------------	---------------------	--	--

.bis	No Patroc	empresas	NeuLevel, Inc.
-------------	------------------	-----------------	-----------------------

.coop	Patrocinado	cooperativas	Asociación Nacional Negocios Cooperativos
--------------	--------------------	---------------------	--

.info	No Patroc	uso no restring	Afilias, LLC
--------------	------------------	------------------------	---------------------

.museum	Patrocinado	museos	Museum Domain Management Assoc.
----------------	--------------------	---------------	--

.name	No Patroc	particulares	Global Name Registry
--------------	------------------	---------------------	-----------------------------

Ltd.

.pro

No patroc

**Contables, abogados
y medicos**

RegistryPro Ltd.

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.

(Ver: Artículos 2, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 66, de esta Ley, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual Artículo 19, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial Artículo.8)

En lo que respecta al procedimiento registral del nombre comercial se rige por el mismo procedimiento que se le aplica a las marcas (modificación, anulación, etc).

Se aclara que en este capítulo VII sobre el nombre comercial no se indica cuáles elementos o factores pueden o deben utilizarse para poder obtener un nombre comercial.

Tal y como lo indica la Ley Española sobre Propiedad Industrial los signos que podrían constituir un nombre comercial.

- los nombre patronímicos (las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas).
- las denominaciones de fantasía.
- los anagramas y logotipos
- las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial
- imágenes, figuras y dibujos
- cualquier combinación de los signos

Secuencia de la tramitación de una marca:

8. Presentación de la solicitud (se le asigna hora y fecha de ingreso constituye el “Derecho de Prelación”).
1. Microfilm o escaneo de todo documento que se presente en las oficinas.
2. Asignación de un número de expediente (Base de datos).

3. Departamento de calificación (compuesta por registradores , quienes se asignan los expedientes presentados y los que han sido corregidos).
4. Estudio automatizado del signo distintivo (nombre comercial- productos o servicios por proteger , nombre seleccionado).
5. Estudio automatizado del logotipo seleccionado (marca mixta, figurativa) en conformidad con la Clasificación Internacional de Viena de Elementos Figurativos.
6. Previsiones si el documento presentado se encuentra defectuoso: (estudio por la forma y fondo).
- 8 . Notificaciones (lugar para oír notificaciones: fax, correo, apartado postal en forma personal).
- 9 . Respuesta a prevenciones dentro del plazo otorgado por ley.(No puede solicitar que se cambie el nombre o signo solicitado o se varíe el logotipo. “Derecho de prelación”) .
- 10 . Publicación de Edicto. (Prioridad por el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial) en el Diario oficial la Gaceta se indica el nombre del titular, signo distintivo solicitado como nombre comercial, actividad que va a desarrollar, etc, domicilio, del gestionante y lugar donde está ubicada la empresa o establecimiento.
11. Plazo para interponer recurso de oposición: 2 meses a partir de la primera publicación (se publica por tres veces consecutivas)
12. Traslado de oposiciones para el gestionante, para su estudio y respuesta.
13. Resolución del Registro
14. Recursos de revocatoria y apelación.
15. Conoce la resoluciones emitidas por el Registro en alzada el Tribunal Registral.
16. Agotamiento de la vía administrativa

En el análisis y aplicación este artículo, en cuanto a las facultades del titular y la libre disposición que tiene el propietario de sus bienes, se encuentra el otorgamiento de licencia, la figura de la fusión, la cancelación, el cambio de domicilio.

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.

(Ver Artículos 2, 6, 31, 94 de esta Ley, Código Civil, Convenio de París, Artículo 8, Ley de procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual 3, 28, 30, Ley de la Promoción y Defensa Efectiva del consumidor.)

El presente artículo establece las condiciones necesarias para poder transferir un nombre comercial.

Definiendo al nombre comercial según el artículo 2 de esta Ley como: signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o establecimiento comercial determinado.

El Convenio de París en su artículo 8, establece que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio. Estableciendo su defensa en el artículo 9 ante el uso ilícito del nombre comercial.

La inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, es necesario para efectos de terceros, pero ello no indica que la legalidad del contrato adquiera su eficacia al momento de la inscripción registral, toda vez que el traspaso debe regularse por lo que establece el Código Civil.

Expresa el artículo 31 de esta Ley: “ *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 efectos frente a terceros. La inscripción devengará la tasa establecida en la presente ley. (ver Artículo 94 .f) modificado por Ley N° 8020 del 29 de setiembre del 2000.)*

Así mismo, dicho artículo enumera los requisitos que debe contener la solicitud de transferencia (marca – nombre comercial), que se presenta en este Registro. En el literal e), se especifica “Valoración de traspaso” para efectos fiscales.

La Oficina de Registro se ha venido dando una interpretación atípica, al acto solemne del traspaso entre las partes (consentimiento, objeto y precio); al interpretarse que si el solicitante no paga las especies fiscales proporcionales o equivalentes por el valor del traspaso, la ley da un plazo de 15 días hábiles y proceder al archivo sin necesidad de dictar resolución a dicho al efecto.

Sin embargo, en conformidad con la validez que tiene los actos que se llevan a cabo entre las partes; la actitud que tiene la Oficina de Registro al determinar que la falta de pago por especies fiscales amerita el archivo del documento, e inclusive ignora las anotaciones anteriores o posteriores de traspasos que estén en tal situación, archivando el traspaso sin que haya una resolución final que ordene su archivo.

Por el impulso registral que tiene todo procedimiento que se inicia con la sola presentación del documento en el Registro, es necesario no crear idenfensión a terceros o a los mismos gestionantes; debiéndole comunicar toda acto o resolución que se emita por escrito y notificándole, para que el interesado entable los recursos oportunos que la ley dispone ante las autoridades competentes conforme con el artículo 30 de la Ley de Procedimientos de Observancia que establece: “Las decisiones del registro de la propiedad Industrial tendrán recurso de revocatoria ante el órgano que dito la resolución respectiva y de la apelación ante el Tribunal Registral”.

Dicho órgano se crea por medio de la citada Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad artículos 19 y siguientes.

En cuanto al criterio que se ha venido aplicando en el Registro, ha permitido la presentación y gestión de solicitudes de traspasos de marcas en forma reiterativa o repetitiva (venden la misma marca por diferentes instrumentos jurídicos) en fecha diferentes; con valor o estimación diferente, permitiéndose así una evasión fiscal e incluso, (el subrayado es nuestro) no consignándose en certificaciones expedidas por este Registro, de este tipo de documentación que se encuentra defectuosa, anotaciones pendientes, etc; e inclusive no existen anotaciones marginales en los asientos de inscripción de las marcas, de que alguna vez se han presentado solicitudes de traspasos.

Nos comenta NAVA NEGRETE (): “ en relación al concepto de nombre comercial en la doctrina se ha establecido lo siguiente: “ Por nombre comercial en sentido propio puede entenderse la designación o denominación con que se distingue el establecimiento comercial o industrial. Sin embargo, esta expresión puede tomarse en otros sentidos, comprendiendo la firma del comerciante individual o el nombre que él asigna a su comercio; la razón social o denominación de sociedad mercantil; la denominación de las sociedades anónimas; la designación de la procedencia de las mercaderías o productos naturales o industriales; la marca de fabrica y las expresiones lingüísticas que de ella forman parte”

El artículo en estudio indica que para transferir el nombre comercial solo puede traspasar junto con la empresa o establecimiento que lo emplea o con la parte de la empresa o establecimiento que lo emplea ; limitando las potestades y libertad del titular.

Pareciera que esta posición no va acorde con la dinámica comercial que se requiere y con el tipo de transacciones que en estos momentos pueden ejecutar tanto a personas físicas como jurídicas.

La presente Ley no regula lo concerniente a las licencias de uso, ni a las posibles modificaciones o aplicaciones sobre la localización de nuevos sitios donde

podría ubicarse el referido nombre comercial (ejemplo cadena de restaurantes). Que debería no ser un deber, sino una necesidad de que el titular de un nombre comercial entere a terceros interesados sus ampliación en cualquier área que se haya expandido. Dentro de terceros interesados encontrados al grupo más relevante en esta materia y son los consumidores.

La ley no menciona los posibles términos o signos que pueden constituir un nombre comercial como sí lo establece la legislación Española en su artículo 87 .2):

“ En particular podrán constituir nombre comerciales:

- a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.
- b) Las denominaciones de fantasía.
- c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
- d) Los anagramas y logotipos.
- e) Las imágenes, figuras y dibujos.
- f) Cualquier combinación de los signos, que con carácter enunciativo, se mencione en los apartados.

De igual manera la legislación Española indica en su artículo 89 (Ley de Propiedad Industrial), la relación que debe existir entre la solicitud del nombre comercial y la clasificación Internacional de Productos y Servicios, al indicar: que en la solicitud de registro deberán especificarse las actividades que pretenda distinguir con el nombre comercial solicitado, agrupándolas por clase, según se trate de actividades de prestación de servicios o de actividades de producción o comercialización de productos.

La legislación Mexicana regula los aspectos relacionados con la transmisión de una empresa o establecimiento indicando en su artículo 111 (Ley de Propiedad

Industrial) que se comprendera el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario.

El autor Garríguez expone: *“...al hablar de adquisición del nombre comercial y si su ejercicio puede o no ser exclusivo, es preciso, ante todo distinguir el derecho de firma positivo y el derecho negativo. El primero autoriza al titular para utilizar una firma, pero no le concede acción contra el empleo por un tercero de otra firma idéntica. El segundo es el derecho al uso exclusivo de una firma. Este derecho de firma negativo no deriva del derecho de firma positivo (como la acción negatoria deriva del derecho de propiedad), porque el derecho al uso de una firma no resulta perturbado por el uso que haga un tercero de la misma firma: el derecho a la firma negativo nace solo a virtud de la inscripción en el registro de Propiedad Industrial.”*

Otro aspecto que mencionar en lo que respecta a la transmisión es el debe de documentar la petición formulada al Registro, debiéndose pagar la tasa respectiva en conformidad con el artículo 94, de esta Ley.

Podría aplicarse también lo concerniente al artículo 6 de esta Ley , que se refiere a la cotitularidad, en el sentido de que el nombre comercial puede pertenecer a dos o más personas físicas o jurídicas, disponiendo libremente de su derecho en la proporción que pacten; así pueden efectuar la transmisión de la solicitud debidamente presentada o bien una vez registrado el nombre comercial.

La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual estipula en el artículo 28 , los procedimientos administrativos para casos de competencia desleal, además de los contemplados en el artículo 17 de la Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor.

En la misma Ley de Procedimientos de Observancia encontramos regulado las acciones que se pueden indicar por infracción de los derechos de propiedad intelectual en conformidad con el artículo 3 y siguientes.

Artículo 70.—**Protección del emblema.** La protección y el registro de los emblemas se regirán por las disposiciones relativas al nombre comercial

(Ver Artículos 2, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 66, 67, 68 y 69 de esta Ley.)

En conformidad con el artículo 2 de esta Ley emblema es : signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un establecimiento.

Además por el presente artículo define un tratamiento igual al que se le da al nombre comercial. (el Artículo 8 del Convenio de París, es una figura particular solo se aplica a los nombres comerciales)

La presente regulación limita el derecho de solicitar un emblema a que el mismo solo puede ser un signo figurativo y el plazo de protección que se otorga será en conformidad con el ARTÍCULO 67 (referente al nombre comercial) por tiempo indefinido.

Debe solicitarse para proteger una empresa o establecimiento (es contradictorio) .

Pareciera que el legislador a la hora de regular lo concerniente al emblema lo asoció al rótulo de un establecimiento o empresa. Que suele ser según lo define la doctrina el signo distintivo de locales (*signum tabernae*).

Generalmente el rótulo suele componerse de una denominación de fantasía utilizada por el comerciante como medio de identificación de su establecimiento., como medio de atracción de la clientela. Pero junto con el **rótulo emblemático** (empleo frecuente en hoteles, teatros, bazares, pulperías etc.) está el **rótulo nominativo** compuesto por el nombre del comerciante, como distintivo de su persona y de su empresa conjuntamente. También pueden emplearse ambas : el

nombre y el emblema para distinguir el establecimiento. (Garríguez (). Signos Distintivos de la Empresa).

Mencionando la posición del citado autor Garríguez, el rótulo emblemático no está limitado por la exigencia de ninguna formalidad en su contitución, pero su naturaleza como signo distintivo deriva que solo pueden protegerse aquellos rótulos que tengan verdadera virtud de diferenciación. No se pueden considerar aquellos rótulos que consistan en palabras genéricas como hotel, fábrica, farmacia, droguería, bazar.

Se rigue por lo que se estipula para el nombre comercial y las reglas establecidas para las marcas.

Al presente artículo podríamos aplicar lo concerniente a la competencia desleal establecido en el artículo 10 Bis del Convenio de París.

Con referencia comparativa encontramos en la legislación Hondureña de Propiedad Industrial en el artículo 22. que dice : “ *el emblema o rótulo usado por una empresa será protegido de acuerdo con las disposiciones relativas al nombre comercial*”

En la citada referencia encontramos que solo asocia el emblema con el rótulo y el nombre comercial, pero además indica “usado por una empresa...” limita la posibilidad de una persona física optar por tales distintivos o bien fundaciones u organismos nacionales e internacionales.

En conclusión quien solicite el registro de un emblema deberá ser una persona jurídica o física que desee identificar una empresa o establecimiento.

- Debe ser un signo distintivo figurativo.
- Debe aplicarse la regulaciones concernientes al nombre comercial.

- Debe aplicarse lo concerniente a las marcas en lo que respecta, tramitación, publicaciones, oposiciones y pago de tasa correspondiente a los nombre comerciales (por interpretación).

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.

(Ver Artículos 2, 71, 74 párrafo 2, de esta Ley, Artículo 10 y 10 bis del Convenio de París).

Por indicación geográfica indica el artículo 2 de esta Ley que es el nombre geográfico de un país, una región o localidad, que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección extracción.

El artículo 22 del Acuerdo de los ADPIC dispone que indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Los ADPIC, faculta a los Miembros para impedir:

- la utilización de cualquier medio que , en la designación o presentación del producto indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca a error al público en cuanto al origen geográfico.

- cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en conformidad con el artículo 10 bis del Convenio de París.

Al respecto comenta Jalife Daher (): la influencia de las indicaciones geográficas en los Tratados Internacionales : “ *El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial es el bastión histórico que ha soportado el edificio de la regulación internacional de la Propiedad Industrial en su artículo 10 establece la posibilidad de aplicar embargo a mercancías ilícitas , es aplicable en los casos en los que se utilice, de manera directa o indirecta una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante, comerciante.*

El Arreglo de Madrid (Costa Rica no es parte) relativo a la represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas sobre el origen de los productos, de fecha 14 de abril de 1891, que siguió la pauta marcada por el citado Convenio de París, al señalar que todos los productos que lleven una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual resulten indicados directa o indirectamente, como país o como lugar de origen alguno de los países a los cuales se aplica el mencionado Arreglo, serán embargados al ser importados en cada uno de dichos países”

Aplicando nuestra legislación una falsa indicación geográfica se considera un acto de competencia desleal de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 10 y 10 bis del Convenio de París.

Considerándose desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos y las prácticas honestas en materia comercial.

Así mismo, por disposición de la referida Ley se faculta a la Comisión Nacional del Consumidor para adoptar medidas cautelares en conformidad con las disposiciones establecidas en la referida Ley.

La competencia desleal es muy antigua, menciona Garríguez () :
“ la competencia desleal es tan antigua como la competencia misma. Varían los medios, pero subsiste la finalidad siempre igual: apartar a los demás para ser el

primero. Mas los competidores no utilizan en los mismos torneos las mismas armas , sino que se valen de todos los medios a su alcance- como en la guerra moderna. Las variadísimas formas de la competencia se pueden agrupar en tres manifestaciones:

1. Competencia por afirmación y desarrollo dela propia potencia de trabajo.
2. Competencia por sugestión, es decir por flujo en la opinión pública mediante la publicidad.
3. Competencia por opresión del competidor, sea por la directa debilitación de sus fuerzas (competencia por obstáculo).

La deslealtad en concurrencia produce como efecto la calificación de competencia desleal, y se determina por el medio empleado en la competencia. Si un determinado acto de competencia es o no desleal depende exclusivamente de la legislación positiva.

En España la protección legal contra la competencia desleal se integra de los preceptos generales del derecho civil (artículo 1902) de la legislación de propiedad industrial.; se considera un delito penal que abarca aquellas transgresiones , con solo la mera tentativa se da la competencia ilícita.

Comenta el citado autor GARRÍGUEZ, la publicidad constituye hoy el instrumento predilecto de la competencia mercantil, la lucha por el cliente se pone en práctica a través de la publicidad (prensa, radio, televisión, anunacios en la vía pública etc.(ver estatuto de la Publicidad Español de 15 de junio de 1964).

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.

(Ver Artículo 73 de esta Ley , Artículos 3, 5, 28 y 40 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Artículo 17 y 34 Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor, Arts 21, 50 y 73 de la Constitución política, Arts 258 y 260 de la Ley General de Salud, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial Artículos 10 y 10bis.)

Enuncia el presente artículo una lista de las acciones que pueden constituir delito, por resultar engañosa para el consumidor.

El artículo 10 y 10 Bis del Convenio de París regula :

- 5) cuando sea utilizada directa e indirectamente una indicación falsa concerniente a la procedencia de un producto o identidad del productor, fabricante o comerciante.
- 6) Será reconocido como parte interesada, la persona física o jurídica, sea productor, fabricante o comerciante dedicado a la fabricación, producción o el comercio de ese producto y establecimiento en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, región o localidad.

Igualmente en el artículo 10 bis se encuentra regulado lo concerniente a la competencia desleal :

-los países Miembros están obligados a asegurar a los nacionales una protección eficaz contra la competencia desleal, que define como acto contrario a los usos honestos en materia comercial o industrial.

Se deben prohibir en particular:

1. Acto capaz de crear confusión por cualquier medio.
2. Aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, desacreditando al competidor.

3. Indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error.

Al respecto la Sala Constitucional se pronunció sobre : mercadeo, publicidad, y propaganda, en el VOTO No 5393-97; de las quince horas con dieciocho minutos el cinco de setiembre de mil novecientos noventa y siete: *"la publicidad es el soporte del mercadeo que actúa como su instrumento difuso y consiste en la transmisión de mensajes con el objeto de provocar una reacción positiva que incline a la aceptación del mensaje. Se trata de un recurso para estimular la demanda, orientarla, despertar interés, generar confianza y conseguir la preferencia de los consumidores, sea desde el punto de vista comercial o institucional. La propaganda es por un lado, como un tipo de publicidad especializada, es impersonal y dirigida a una audiencia, que a la vez es su propio objetivo "la publicidad no es solamente un instrumento de combate en la lucha entre competidores por la conquista del mercado, ella es sobre todo el lazo natural entre la oferta y la demanda, el punto de unión entre el productor y el consumidor... ningún régimen económico podrá escapar" En otras palabras, la difusión de información y propaganda o publicidad comercial de tópicos referentes a la salud y la vida de las personas humanas, como viva expresión de la libertad empresarial, son regulables en la medida en que se trate de proteger los derechos de terceros y el orden público y en general, otros derechos fundamentales." (fuente Barrantes y Rivero.Derecho y Jurisprudencia en materia de Competencia y Defensa efectiva del Consumidor).*

Es importante hacer mención del artículo 258 y siguiente de la Ley General de Salud que indica " De los deberes e las personas naturales y jurídicas que se ocupan de la difusión de información y propaganda y de las restricciones que quedan sujetas en materia de Salud".

Debiendo el Ministerio de Salud autorizar lo referente a la propaganda que se haga sobre aspectos relacionados con la salud. En el artículo 260 de dicha Ley General de Salud establece los criterios de las prohibiciones para difundir propaganda o publicidad engañosa.

El estudio de este artículo 72 se vincula también con lo relacionado al Secreto Industrial o Empresarial y a la utilización de marca que empleen las expresiones : “clase, tipo, imitación, u otras”.

Podríamos decir que la legislación anterior refiriéndonos al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 72 manifestaba que indicación de procedencia el nombre geográfico, de la localidad, región o país, que se consigne o haga aparecer en alguna etiqueta , cubierta, envase, envoltura o precinto de cualquier mercancía o directamente sobre la misma, como, lugar de elaboración, recolección o extracción de esta.

Sin embargo, dicho Convenio Centroamericano, permitía la utilización de terminos, tales como tipo, género, especie, etc; provocando confusión al consumidor , dañado los intereses del titular.

Esta normativa contenida en el Convenio Centroamericano era contradictoria con lo que contenía el Convenio de París y, el Arreglo de Lisboa.

Actualmente y en conformidad con el Acuerdo de los ADPIC en el artículo 23 en su literal 1) establece la obligatoriedad de las partes de que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sea originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otra análoga.

El artículo 28 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual indica los procedimientos administrativos que se aplican en caso de competencia desleal entre ellas menciona:

-Conducta tendiente a inducir a error respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para el empleo o consumo.

-Conducta tendiente a reproducir sin autorización del propietario, para aprovechar a escala comercial, los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos.

Por medio de la citada Ley de Procedimientos de Observancia se le faculta a la Comisión Nacional del Consumidor para adoptar medidas cautelares sin perjuicio de lo citado en el artículo 58 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa efectiva del Consumidor en lo relacionado con la competencia desleal.

La Ley de Procedimientos de Observancia le faculta a la Comisión para actuar y adoptar las siguientes medidas cautelares en conformidad con el Artículo 5:

1. Cese inmediato de los actos que constituyen la infracción
2. El embargo de las mercancías falsificadas
3. La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medio referidos en el inciso b).
4. La caución, por el supuesto infractor de una fianza u otra garantía suficiente.

En el artículo 3 de la referida Ley indica el momento en que se puede gestionar o solicitar una medida cautelar y, quien la solicite demuestre ser el titular del derecho. Ante la situación de la competencia desleal, pareciera, que el afectado directo puede ser el consumidor, quien sería en este caso el interesado directo o legítimo.

La proporcionalidad de la medida deberá ser considerada tanto los intereses de terceros como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella pueda provocar. El solicitante deberá presentar aportar garantía suficiente, para proteger al supuesto infractor. (ver Código Procesal Civil, y artículo 40 de la Ley de Procedimientos de Observancia)

Sobre Medidas Cautelares consúltese Voto de la Sala Constitucional No 2161, de las veinte horas del día veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y ocho.

Voto No 023-99 de la Comisión Nacional del Consumidor, de las nueve horas y treinta y cinco minutos del primero de febrero de mil novecientos noventa y nueve. Cabe aclarar que la medida acordada no se aplica más que a los productos expresamente indicados, quedando por tanto exonerados toda otra clase de producto; y que esta medida tiene un carácter puramente preventivo y, por tanto, no prejuzga acerca del fondo ni constituye una valoración acerca de la procedencia final de la denuncia.

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.

(Ver 80, 37 de esta Ley, Convenio de París Artículos 10 y 10 Bis, Acuerdo de los ADPIC, Artículos, 22 y 23; Ley de la Competencia y defensa Efectiva del consumidor y su Reglamento, 31, 34, 40, Artículo 11 del Reglamento.)

El presente artículo se encuentra ubicado en capítulo I de las indicaciones geográficas, sin embargo en un requisito *sine qua non* de todo producto que se encuentre comercializándose en el mercado costarricense, sea regulado por el Ministerio de Economía.

El deber de todo comerciante fabricante, de indicar su nombre (persona física o jurídica), lugar de ubicación (domicilio), etc., sobre cada producto que se expanda a terceros; tiene además que indicar los, ingrediente y su porcentaje, uso, procedencia, en el correcto idioma español. Si el producto viene del exterior con las indicaciones en otro idioma debe obligatoriamente quien lo pone en el comercio realizar las traducciones respectivas, además de lo contemplado en este artículo 73.

El artículo 11 del reglamento de la Ley de Promoción y competencia y defensa Efectiva del Consumidor indica: que se puede solicitar por medio de la Comisión informe técnico sobre la procedencia de mantener regulaciones de los órganos y entes de la Administración pública involucrados en la inscripción o registro de laboratorios o productos farmacéuticos, medicinales, alimenticios, agroquímicos y veterinarios.

Existe un Voto No.00001-99 de la Comisión Nacional del Consumidor, de las nueve horas del once de enero de mil novecientos noventa y nueve, que dice:

“en conformidad con el caso sometido a conocimiento se colige de la prueba que consta en autos, que lo que se dió una infracción de las reglamentaciones técnicas de acatamiento obligatorio consagradas en el artículo supra indicado, no brindándose al consumidor el producto con la información obligatoria en el etiqueta, es por lo anterior, que a criterio de este organo no procede sanción alguna contra Supermercado, sino únicamente contra la empresa denominada DISTRIBUIDORA..., pues es esta última la que incurrió en el deber de etiquetar correctamente los productos ofrecidos antes de ponerlos a circular en el mercado nacional en conformidad con las reglas establecidas...” (Barrantes y Rivero ()).

Confirma su posición la Comisión Nacional del Consumidor, mediante el Voto No 2166-98 de las diez horas y cincuenta y cinco minutos del veintidós de octubre de mil novecientos noventa y ocho *“en conformidad con el caso sometido a conocimiento se colige de la prueba que consta en autos, que lo que se dió fue una infracción a las reglamentaciones técnicas de acatamiento obligatorio consagradas en el artículo supra indicado, no brindándose al consumidor el producto con la información obligatoria en la etiqueta, es por lo anterior, que a criterio de este Organo no procede sanción alguna contra la... sino únicamente contra la empresa denominada...(…), pues es esta última empresa la que puso a circular el producto en el mercado en forma individual sin etiquetar y no en tubos como lo suministra el proveedor para la venta al cliente...”* (Barrantes y Rivero ()).

Sobre las etiquetas en el idioma Español, la Comisión Nacional del Consumidor, se pronunció mediante VOTO No 006-99, de las once horas y diez minutos del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y nueve *“la regulación aplicable al caso es el Reglamento de Registro y Control de Sustancias Tóxicas y Productos Tóxico decreto 24099-S, el cual en su artículo 11 establece que las etiquetas deberán cumplir con la Norma Oficial de Etiquetas para Productos Tóxicos y Peligrosos emitida por el MEIC... en este orden de ideas el decreto 23313-S (de aplicación al caso en lo que a las etiquetas se refiere por disposición expresa del decreto 24099-S), dice en su ARTICULO 11: “ toda solicitud de Registro de sustancia o producto toxico, sustancia producto u objeto peligroso deberá adjuntar tres copias en idioma español del proyecto de etiqueta que exhibirá el producto vendido que deberá contener...”*

Ahora bien en cuanto, a la obligatoriedad del registro, la misma está contemplada en el decreto 24099-S, que en su artículo 1 define como Registro: *“ procedimiento técnico-científico mediante el cual una persona, natural o jurídica, ha sido evaluado y por ende se habilita para importar, fabricar, manipular, almacenar, vender, distribuir o suministrar sustancias, productos u objetos toxicos o peligroso”* . En consecuencia, la etiqueta redactada

en idioma español cumpliendo además con esto de los requisitos, es indispensable para obtener el registro. (Barrantes y Rivero).

Al respecto la Sala Constitucional de la Corte Suprema se pronunció sobre el Derecho a la Información, mediante el VOTO No 3989-96 de las dieciséis horas del siete de agosto de mil novecientos noventa y seis “... *la inexistencia de un reglamento no justifica la omisión en que incurrió la prepresentada: puesto que el citado artículo 31 establece los derechos del consumidor, el que se le brinde en forma previa toda la información necesaria para realizar el acto de consumo y en la medida en el comerciante incumple con tal obligación, se hace acreedor de una sanción* (Barrantes y Rivero).

El artículo 31 de la Ley de Promoción de la Competencia y defensa Efectiva del Consumidor, se encuentra en concordancia con este artículo 73, toda vez que es una obligación del comerciante, productor, para con el consumidor, el informar suficientemente, en español, de manera clara y veraz, acerca de los elementos que incidan en forma directa sobre su decisión de consumo.

Debe además ofrecer, promocionar o publicitar los bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de dicha ley y garantiza la compra según el artículo 40 .

Debe cumplir con las normas de calidad y las reglamentaciones técnicas de acatamiento obligatorio.

Apegarse a la equidad, los buenos usos comerciales, y a la ley en su trato con los consumidores.

Las disposiciones contenidas en el artículo 40 de la citada ley, indica lo relacionado con la oferta, promoción y publicidad, de los bienes o servicios, debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de ellos. No puede omitirse tales informaciones, si de ello puede derivarse daño o peligro para la salud o la seguridad del consumidor. (La comparación no es admisible cuando se limite a la proclamación, general e indiscriminada, de la superioridad de los productos propios, y se considera

engañoso la que omita cualquier elemento necesario para determinar el valor real de los productos.)

El artículo 73 al indicar que “Todo comerciante podrá indicar su nombre, o domicilio sobre los productos o servicios que ofrece...” es contradictorio a la disposiciones que se han citado anteriormente. Toda vez, que el término “podrá”, se presenta como una facultad de decidir si pone o no la información relacionada con el comerciante, o vendedor, de los productos, etc., siendo una obligatoriedad debidamente normada y fundamental como un derecho de los consumidores.

Artículo 74.—**Registro de las denominaciones de origen.** El Registro de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de denominaciones de origen.

Las denominaciones de origen, 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 a solicitud de alguna autoridad pública competente.

En el caso de indicaciones geográficas 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 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.

(Ver 71, 74, 75, 76 de esta Ley, Convenio de París Artículos 10 y 10 Bis, Acuerdo de los ADPIC, Artículos 22 y 23)

Las solicitudes de concesión de denominaciones de origen se presentan en el Registro de la Propiedad Industrial, en conformidad con el artículo 76 y siguientes a esta Ley.

Indica esta Ley que denominaciones de origen es en conformidad con el artículo 2:” una 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”

La Oficina de Registro debe asignarle a cada solicitud un número de presentación y un número de concesión, que debe ser diferente al consecutivo que se lleve para el registro de marcas.

-Pueden solicitar la inscripción:

1. Gestionantes nacionales o extranjeros.
2. Persona jurídica o física (asociaciones, municipios, etc.), que participen en la fabricación o producción.
3. Personas que radiquen en la localidad o región.
4. Una autoridad pública nacional o extranjera.

5. Debe pagarse un tasa debe indicarse los productos , cualidades , características a los cuales se les aplicara la denominación de origen, debe delimitar la zona geografica de los productos, cuyos productores, fabricantes y artesanos tendrán derecho a usar.
6. Puede modificarse la zona geografica de donde se elaboran los productos.
7. Todos los que desempeñen su actividad dentro de la zona geografica, tendrán derecho de utilizarla.

No se puede confundir el término denominación de origen con indicación geografica; como se presenta en el artículo 74, segundo párrafo, en donde se hace alusión a las indicaciones geográficas homónimas según lo dispuesto en el artículo 71 y artículos 22 y 23 de los ADPIC.

Comenta al respecto el autor Carlos Mascareñas sobre las diferencias que presentan entre ambas:

1. No se hace uso de la indicación de procedencia como denominación de origen del producto, mientras que sí se hace de la denominación de origen.
2. La indicación de procedencia se aplica a todos y no importa a que productos de un lugar geográfico, mientras que las denominaciones de origen se aplican solamente a un tipo de producto, de calidad y características determinadas. La indicación de procedencia no indica, por consiguiente, una calidad y unas características en el producto.
3. La denominación de origen es un signo distintivo de los productos, mientras que la indicación de procedencia no lo es.
4. La denominación de origen es, pues, una modalidad de la propiedad industrial y la indicación de procedencia no lo es.

Así mismo, menciona dicho autor: “... la diferencia entre ambas es clara, evidente y concreta, pero es necesario insistir en ello puesto que a la fecha muy reciente no se han ido

delimitando los campos y ha existido entre ambas una confusión, tanto en la doctrina como en la legislaciones nacionales...”

Es importante la referencia del Convenio de París en sus artículos 10 y 10 bis, en lo que respecta a la competencia desleal y confusión al consumidor.

Las denominaciones de origen se conceden por tiempo indefinido, someten a publicación (la ley no indica el plazo por el cual estará abierto a formular oposiciones).

Artículo 75.—**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, un signo que:

- a) No se conforme a la definición de denominación de origen contenida en el artículo 2 de esta ley;
- b) Sea contrario a las buenas costumbres o el 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 conocedores de este tipo de producto y por el público en general.

Podrá registrarse una denominación de origen 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.

(Ver 2, 89, 90 de esta Ley, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Arreglo de Lisboa, Acuerdo de los ADPIC Artículos 3, 4, 22 y 23, Ley de Promoción y Defensa Efectiva el Consumidor No 7472 Artículo 17)

Indica este artículo las posibles excepciones de inadmisibilidad de registro de una denominación de origen.

Aún cuando sean inadmisibles por ley, están en orden superior el mandato establecido en el Arreglo de Lisboa, así como los compromisos asumidos en los Tratados de Libre Comercio suscritos entre Costa Rica y México, Costa Rica y Chile o cualesquiera otro, donde se regule sobre el reconocimiento y aplicación de las denominaciones de origen extranjeras.

En conformidad con el Acuerdo de los ADPIC, debe tenerse presente el Trato Nacional previsto en el Artículo 3 y el Trato de la Nación más favorecida, esto por cuanto no podemos imponerle un trato preferencial o privilegio a uno de los países Miembros de los ADPIC, porque se le debe favorecer o aplicar los mismos tratos al resto de los países Miembros.

La ley además indica que las denominaciones de origen no pueden ser contrarias a las buenas costumbre o al orden publico o inducir a error al consumidor sobre la procedencia geográfica del producto, naturaleza, características o cualidades.

Sin embargo cuando se hace referencia a las buenas costumbres y al orden público, antes de que se emitiera un criterio en relación con este tema, sería necesario analizar la trascendencia de la denegatoria de un registro.

Toda vez que estamos ante la necesidad de estar acorde con los lineamiento del Arreglo de Lisboa, y el Acuerdo de los ADPIC, artículos 22 y 23, además de los tratados bilaterales o multilaterales en los que Costa Rica se ha suscrito.

En las lista de prohibiciones que se enumeran en este artículo se debe tener en cuenta además que las marcas no pueden ser denominaciones de origen, tampoco se puede considerar a las marcas de certificación, o las marcas colectivas, así mismo las indicaciones geográficas aunque están contenidas en las denominaciones de origen no pueden asociarse.

Indica el autor Rangel Medina que por denominaciones geográfica se entiende el nombre de las partes del mundo tradicionalmente conocidas como continentes; puede también referirse al nombre de países, regiones, estados, ciudades y localidades, así como el nombre de ríos, montañas y demás accidentes en que se divide y clasifica la superficie terrestre.

El mismo autor, menciona que las indicaciones de procedencia establecen que es la designación o mención de un lugar cualquiera, a título de lugar de elaboración, recolección o extracción de un producto, o más exactamente, el señalamiento de una designación geográfica notoriamente conocida como el lugar de producción de ciertas mercancías.

Con respecto a las marcas el comerciante o fabricante, utiliza la indicación de procedencia para comunicar de dónde proceden las mercancías; sin embargo, no

puede, confundirse estos concepto, ya que las marcas identifican productos y servicios, en conformidad con la Clasificación Internacional de Niza.

Además, las marcas como se indica en el artículo 2 de esta Ley establece que son: cualquier signo o combinación de signos que permite distinguir los productos o servicios de una persona, de los de otra con los mismos productos o servicios.

Al momento del otorgamiento de una marca ésta puede estar conformada por palabras, (marca nominativa), gráficos-diseños (marca figurativa), mixta (marca compuesta por labras, letras, números, imágenes o diseños), y se clasifica además que contenga elementos y diseños, en conformidad con la Clasificación Internacional de elementos Figurativos de Viena , en conformidad con los artículos 89 y, 90.

La marca tiene un plazo de vigencia por diez año, renovable indefinidamente.

El propietario de una marca adquiere la titularidad sobre la misma pudiendo disponer libremente de ella.

La denominación de origen es el Estado quien otorga en concesión y bajo ciertas limitaciones con respecto al uso y otras condiciones indicadas en esta Ley. Es por tiempo indefinido.

La marca de certificación, no se puede comparar con las denominaciones de origen toda vez que , son signos o combinación de signos que se aplican a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca. Su plazo de vigencia es por diez años renovables. La marca se convierte en una garantía para el consumidor.

En cuanto a las marcas colectivas, no deben tampoco igualarse a las denominaciones de origen , por cuanto que son signos o combinación de signos cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca. Tiene una vigencia de 10 año, renovables.

En lo que respecta al Arreglo de Lisboa, permite poder registrar mediante la Oficina Internacional de Registro una denominación de origen, y protegerla internacionalmente, evitando que se vulgare.

Son pocos los países Miembros del Arreglo de Lisboa, sin embargo, en el marco de los tratados bilaterales o multilaterales, algunos países han logrado negociar con respecto a la protección de las denominaciones de origen aún cuando no son parte de dicho Arreglo, al respecto Jalife (2001) menciona:

“...no siendo Canada y Estados Unidos países signatarios del Arreglo de Lisboa ; en el marco de las negociaiones para la firma del Tratado de Libre Comercio, México insistió para lograr exclusividad para el empleo, en la zona comercial de los países firmante de sus denominaciones de origen protegidas en particular “TEQUILA” y “MEZCAL”.

Ante la imposibilidad de alcanzar un compromiso con Canadá y Estados Unidos, idearon un reconocimiento por los PRODUCTOS TÍPICOS, estableciendo condiciones recíprocas en conformidad con los ADPIC, relacionados con el Trato Nacional y la Nación más Favorecida.

Bajo el término de productos distintivos, las partes establecen en las negociaciones que México y Canadá reconocen el término Bourbon Whisky y Tennesse Whisky, como “productos distintivos “ de Estados Unidos.

Por su parte Estados Unidos y México reconocen el “canadian Whisky como “producto distintivo” de Canadá y Estados Unidos y Canadá, reconocen al Tequila y al Mezcal como “productos distintivos” de México.”

Este tratamiento especial de los “productos distintivos” ofrece una apertura, que no requiere ajustarse a los procedimientos y formalidades para optar por una denominación de origen.

Artículo 76.—**Solicitud de registro.** La solicitud de registro de una denominación de origen indicará:

- 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 cuyo registro se solicita.
- c) La zona geográfica de producción a la que se refiere la denominación de origen.
- d) Los productos o servicios para los cuales se usa la denominación de origen.
- e) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos o servicios para los que se usa la denominación de origen.

La solicitud de registro de 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.

(Ver Artículo 75, 77, 78, 82, de esta Ley, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial Artículo 10 y 10 bis, Arreglo de Lisboa, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No 8039 Artículo 28, Ley de Promoción y Defensa Efectiva el Consumidor No 7472 Artículo 17)

Requerimientos para presentar una solicitud de registro de una denominación de origen:

- Datos del gestionante (persona física o jurídica, que bien puede ser una comunidad, o asociación, un municipio, una provincia, cuyo origen puede ser nacional o extranjera).
- Aportar poder suficiente.
- Personería o certificación de existencia de la persona jurídica.
- Señalamiento de la denominación de origen.
- Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración.
- Lugares de extracción, producción del producto.
- Delimitación del territorio.
- Pago de una tasa establecida. (el artículo 94 de esta Ley no contempla pago de tasa alguna por concepto de registro de denominación de origen).

- En caso de que la denominación sea de origen extranjero, deberá aportar prueba y documentación oficial que lo demuestre.
- La información que aporten los gestionantes es muy valiosa y debe ser demostrable. La finalidad de esta información deberá ser fundamentada ante la Oficina del Registro, quien es la autoridad encargada de autorizar la concesión de la denominación de origen en conformidad con el artículo 78.
- Debe publicarse en el diario oficial La Gaceta (la ley no menciona el procedimiento por oposición ni los plazos para plantear los recursos correspondientes).

Así mismo, el artículo 79 indica que tiene una duración indefinida.

- Los efectos de la publicación no fueron regulados por la ley, y ante una oposición, deberá conocerla la Oficina de Registro, y agotarse la vía administrativa.
- El análisis de fondo de la solicitud presentada de la denominación de origen la realiza la Oficina de Registro, además deberá comprobar que cumple con las disposiciones contenidas en los artículos 75 y 76 de esta Ley.
- La ley tampoco señala plazo alguno para subsanar defectos , pero debe darsele la oportunidad al interesado de corregir su petición o complementarla, si fuere del caso.
- Una vez que se comprueba que los requisitos están conforme a la ley, se procede a la publicación, debiéndose enunciar en la publicación los datos más relevantes de la solicitud, y los requisitos que aportó en su gestión.

En cuanto al reconocimiento de presentación de una solicitud de denominación de origen se permite que la misma pueda traspasarse su uso (es una concesión que el Estado adjudica), la ley no hace mención de ello pero tampoco lo prohíbe. Ante la figura de uso de una denominación se requerirá un reglamento o contrato que especifique los alcances de la misma.

Mascareñas () define la denominación geográfica : como cualquier lugar geográfico, ya sea un estado, una región , una comarca, un municipio, un barrio, un monte un río, un valle, etc.

Medina () nos dice que como denominación geográfica : se entiende el nombre de las partes del mundo tradicionalmente conocidas como continentes; puede tambien referirse al nombre de países, regiones, estados, ciudades y localidades, así como el nombre de ríos, montañas y demás accidentes en que se divide y clasifica la superficie terrestre.

Corroza expresa que la denominación geográfica es la constituida por el nombre de una localidad, población, o zona por el de un paraje o una región o un accidente geográfico o el de algún lugar de la tierra.

Artículo 77.—**Procedimiento de registro.** La solicitud de registro de una denominación de origen 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 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 se regirán, en cuanto corresponda, por las disposiciones sobre el registro de las marcas.

(Ver 74, 75,76 de esta Ley; Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Artículo 10, Arreglo de Lisboa, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No 8039 Artículo 28, Ley de Promoción y Defensa Efectiva el Consumidor No 7472 Artículo 17.)

A la fecha de estudio de esta Ley no se ha promulgado reglamento alguno sobre las denominaciones de origen.

La solicitud de concesión de una denominación de origen, puede formularla una autoridad pública (municipios, provincias, nacionales o extranjeros, una comunidad o asociación que resida, fabrique, elabore, recolecte los productos que se pretenden amparar con la denominación, en una región, lugar, localidad determinada; debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 76, demostrando geográficamente dónde se encuentra ubicado, además de un reglamento de uso, etc. La ley establece que para obtener una concesión se debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar una solicitud en las Oficinas del Registro de la Propiedad Industrial:
- a) por medio de apoderado o representante, debidamente acreditado e indicando lugar y domicilio donde reside,
 - b) identificación de los solicitantes, domicilio, nacionalidad,
 - c) lugar donde se encuentra la zona geográfica,
 - d) nombre de la denominación geográfica,

- e) productos o servicios para los cuales se usara la denominación geográfica,
- f) cualidades, características de los productos o servicios,
- g) pago de la tasa establecida. (no se indica en la ley tasa alguna por concepto de concesión de denominaciones de origen).

La ley hace omisiones en cuanto al procedimiento por seguir para la obtención de la denominación de origen.

Presenta cierto grado de confusión en cuanto a los requisitos que se deben presentar.

Analizando la legislación mexicana encontramos los siguientes elementos que deben ser de nuestra consideración:

- El Instituto mexicano en el artículo 157 indica que la ley otorga una protección a las denominaciones de origen por medio de una declaración que emite la Oficina.
- Dicha declaración puede ser de oficio o a petición de quién demuestre tener un interés jurídico.
 - a) personas físicas o jurídicas que se dediquen directamente a la extracción, producción o elaboración de los productos que se pretenden amparar con la denominación,
 - b) las camaras o asociaciones de fabricantes o productores,
 - c) las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la federación.

Para solicitar la declaración deben adjuntarse comprobantes que fundamenten lo que solicitan.

En nuestra legislación costarricense recomendamos que debería integrarse: - solicitarle al gestionante, además de lo contemplado en el artículo 77 y 76, que presente junto con la solicitud de inscripción, una descripción detallada del producto o productos terminados que abarcarán la denominación, incluyendo las características,

componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración, e inclusive modos de empaque, elaboración o producción , embalaje o envasamiento.

-Delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas.

El examen de fondo que debe realizar la oficina de registro costarricense no debe ser en conformidad con los procedimientos de registro de marcas sino en conformidad con la documentación aportada y las pruebas que demuestren la calidad, forma de extracción, recolección del producto, características del mismo, y cualquier otro elemento o factor humano o geográfico que lo identifique y catalogue como exclusivo de la localidad.

En cuanto a las prohibiciones para el registro de las denominaciones , manifiesta el artículo 75 que no se permiten:

- las que sean contrarias a las buenas costumbres o el orden público, o pueda inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo o consumo,
- cuando sea comun o genérica de algún producto.

La regulación de las denominaciones de origen por medio del Arreglo de Lisboa , del cual Costa Rica es miembro, ha constituido el fundamento obligado de su reconocimiento mundial. Así mismo, en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, se regula lo concerniente a las denominaciones de origen, lo cual es contradictorio a lo que se estableció en la legislación costarricense, específicamente en este artículo en estudio que remite, en cuanto a la parte procedimental del examen y su inscripción, a lo regulado en los artículo referente a las marcas.

De quedar por sentado que las marcas no pueden asemejarse ni compararse con las denominaciones de origen, como lo menciona el autor español *Mauricio Jalife Daher* tienen diferencias entre ellas:

Las marcas: el gestionante (persona física o jurídica) de una marca adquiere su titularidad, en conformidad con una clasificación de productos y servicios, dependiendo de los productos y servicios que fabrique o comercialice.

Las denominaciones de origen se orientan a proclamar la exclusividad sobre un genérico, circunscribiéndola a los límites y condiciones que la propia ley define.

Además agregamos a este criterio que otro elemento diferenciador es que la marca o signo distintivo puede ser: mixto (nombre y diseño), figurativo (diseño), o nominativa.

La solicitud de un signo distintivo puede ser objeto de traspaso, puede tener varios cotitulares o propietarios. Se permite la fracción de un signo distintivo en cuanto a productos referentes a una misma clase.

La marca no puede ser genérica.

El titular de una marca, puede disponer libremente de ella, pidiendo voluntariamente, su renovación, cancelación, modificación, limitación de productos, otorgamiento de licencias de uso, etc.

La denominación geográfica, es una concesión que el Estado otorga, pudiendo limitar o ampliar su uso, cancelarla, no tiene plazo, no está compuesta de elementos de gráficos, ni diseños; puede ser un genérico, el nombre de región, localidad, país ,etc. Corresponde al Estado el custodiar su aplicación, además como menciona Jalife Daher, la protección de la denominación de origen tiene amplia tradición histórica, que se remonta a los reclamos de muchas comunidades que gracias a su dedicación, talento, procesos y recursos naturales, lograban la generación de productos que como medio de identidad general adoptan el nombre mismo de la localidad en que se

gestaban, los grupos de personas dedicadas a tales actividades propiciaba un sentimiento de pertenencia con el nombre del producto con el nombre del producto, considerándose como de natural justicia el hecho de reservar el uso de dicho nombre, en forma exclusiva, a los miembros de la comunidad respectiva.

Artículo 78.—**Concesión del registro.** La resolución por la cual se concede el registro de una denominación de origen y la inscripción correspondiente, indicarán:

- a) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la denominación.
- b) Los productos o servicios a los cuales se aplica la denominación de origen.
- c) Las cualidades o características esenciales de los productos o servicios a los cuales se aplicará la denominación de origen, 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 será publicado en el diario oficial.

(Ver 76, 77, de esta Ley, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No 8039 Artículo 28, Ley de Promoción y Defensa Efectiva el Consumidor No 7472 ARTÍCULO 17, Convenio de Lisboa, Acuerdo de los ADPIC, Artículos 22 y 23)

En este artículo se estipulan los aspectos fundamentales en que se basa la inscripción de una denominación de origen.

Debe entenderse que en la denominación de origen el estado es el titular y el que debe disponer de la misma y, otorga una concesión para el uso y disfrute de los interesados.

La concesión indica:

- 1) La zona geográfica delimitada de los productos.
- 2) Los productos o servicios.
- 3) Las cualidades o características esenciales de los productos o servicios.

Menciona *Mauricio Jalife Daher* que el titular de una denominación de origen es la comunidad o Asociación que reside y fabrica los productos amparados por la denominación, o en su caso, según cada legislación nacional, el estado. Las personas o empresas que emplean las denominaciones son usuarios de las mismas, a través de una específica autorización.

Así mismo, establece que las condiciones extraordinarias para que la protección legal se genere sobre las denominaciones de origen son tradicionalmente tres:

1. Que se trate del nombre de una región geográfica de un país;

2. Que dicha denominación sirva para designar un producto originario de dicha región;

3. Que la calidad o características del producto obedezca al medio geográfico, comprendiéndose en ello los factores naturales y humanos.

El artículo 78 define el registro como una concesión y además establece la disposición de que se inscriba y publique en el diario oficial La Gaceta.

Queda claro que son derechos y conceptos diferentes, a las marcas, en donde el titular de una marca posee derechos absolutos sobre las mismas. Mientras que las denominaciones de origen, es el Estado el titular.

Las marcas en conformidad con la clasificación internacional de productos y servicios, adquieren una ámbito e protección en conformidad con el registro obtenido por su inscripción, que faculta a su titular (de la marca) a utilizarla, y defenderla de la competencia desleal.

Las marcas no pueden estar conformadas por conceptos genéricos o comunes, como sí lo poseen las denominaciones de origen.

Se hace esta comparación y salvedad, ya que el artículo 77 de esta Ley en su párrafo último dice: “ los procedimientos relativos al examen y registro de la denominación de origen se regirán, en cuanto corresponda, por las disposiciones sobre el registro de las marcas”

El registro de una marca no requiere la presentación de un reglamento de uso, especificación sobre el territorio donde la misma se va utilizar, y no tiene que ser analizada sobre la forma de elaboración, calidad de los productos o servicios, ni el número de personas que pueden o no utilizarlas, quedando al libre arbitrio del titular la potestad de otorgar licencias de uso.

Existen prohibiciones para el registro de una denominación de origen establecidas en el artículo 74, distantes de lo que la ley indica como prohibiciones para el registro de marcas establecidas en los artículos 7 y 8 .

La ley no limita las potestades de los concesionarios, a impedirles la transmisión o traspaso de ese derecho, pudiéndose interpretar a favor del administrado(todo lo que no está prohibido está permitido).

En conformidad con la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No 8039 en su artículo 28, indica que además de los actos señalados por el artículo 17 de la Ley de Promoción y Defensa Efectiva el Consumidor No 7472, se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil, o con motivo de ella, contrario a los usos y las practicas honestas en materia comercial.

Asi mismo, constituyen actos de competencia desleal entre otros:

“ Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios...”

Artículo 79.—**Duración y modificación del registro.** El registro de una denominación de origen 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 procedimiento previsto para el registro de las denominaciones de origen.

(Ver artículo 78, 79, 80 de esta Ley, Acuerdo de los ADPIC Artículos 22 y 23, Convenio de Paris para la Propiedad Industrial Artículo 10 bis, Convenio de Lisboa, Tratado de Libre Comercio entre: Costa Rica y Mexico).

El plazo indefinido que otorga el presente artículo a las denominaciones de origen, va en contra de la mayoría de la legislaciones.

La legislación mexicana en su Ley de Propiedad Industrial establece en el Título Quinto lo concerniente a las regulaciones de las denominaciones de origen, disponiendo en su artículo 165 lo siguiente:” La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y solo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto “. (IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)

La legislación peruana establece que la vigencia de la declaración que confiere derechos exclusivos de utilización de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron a juicio de la Oficina competente, la cual podrá declarar el término de su vigencia si dichas condiciones no se han mantenido...”; además en el artículo 234 dice: “ Duración de la autorización. La autorización para el uso de una denominación de origen protegida tendrá una duración de diez años, pudiendo ser renovada...”

La legislación panameña no indica plazo de duración con respecto a las denominaciones de origen. Pero en su artículo 137 de la Ley de Propiedad Industrial No 35 establece que el Estado Panameño es el titular de las denominaciones de origen nacional, y éstas solo podran usarse mediante autorización del Órgano Ejecutivo.

La Ley de Propiedad Industrial No 12-99-E de Honduras establece al igual que la legislación costarricense que tendrá la denominación de origen una duración indefinida (manteniendo los mismo orígenes de redacción y consultores que mediaron por Centroamérica, para la redacción de los textos sobre Propiedad Intelectual).

Analizando el contenido del presente artículo en referencia con el artículo 78, donde se establece la forma de concesión de un registro de denominación de origen y su registro que indica:

- a) la zona geográfica delimitada de producción,
- b) productos o servicios a los cuales se aplicará la denominación y
- c) cualidades o características esenciales de los productos.

Sin embargo en el Capítulo II sobre Denominaciones de Origen , de nuestra ley , no se indica que el “Estado” sea el titular de las denominaciones de origen nacional.

El artículo 79 indica además que puede ser modificado en el caso de varie alguna de las especificaciones del artículo 78; pareciera ser que en conformidad con el artículo 78, pudiera ser cualquier persona interesada que demuestre tener un interés legítimo.

El procedimiento resulta sencillo, sin embargo, no es lo que se debería aplicar a un tema de tanta relevancia, que inclusive en otras legislaciones se considera interesado a las autoridades estatales, departamentales,provinciales o municipales.

La modificación del registro, debe realizarse bajo la autorización de la Oficina de Registro, que amerita revisión del reglamento de uso, lista de productores, fabricantes o artesanos que estén utilizando.

El artículo 174 de la Ley de Propiedad Industrial Mexicana, establece el derecho a usar una denominación de origen que podrá ser transmitido por el usuario autorizado, además indica que esta transmisión para efectos de terceros deberá estar inscrita en el Instituto (IMPI). Disposición que no encontramos en la legislación costarricense, pero que bien puede aplicarse , ya que no estaría prohibida, además el contrato entre partes

es ley, y si las partes logran ponerse de acuerdo con las disposiciones de la utilización que se le debe dar a la denominación de origen , no habría elementos en contra para prohibir el uso por un tercero interesado.

Artículo 80.—**Derecho de empleo de la denominación.** Solo los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, podrán usar comercialmente la denominación de origen registrada para los productos o servicios indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive los que no estén entre los solicitantes del registro, tendrán derecho a usar la denominación de origen en relación con los productos o servicios indicados en el registro.

Solo los productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar comercialmente una denominación de origen registrada, podrán emplear junto con ella, la expresión “DENOMINACION DE ORIGEN”.

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

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

(Ver: Artículos 75, 76, 77 de esta Ley , Acuerdo de los ADPIC Artículo 22 y 23, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial Artículo 10, Convenio de Lisboa, Tratados de libre Comercio: entre México y Costa Rica).

En conformidad con las disposiciones del 77 de esta Ley, hace emisión al procedimiento de registro de una marca.

Existen diferencias conceptuales entre lo que se entiende como marca de fábrica y comercio, y lo que se debe entender como denominación de origen.

El presente artículo indica la forma de empleo de las denominaciones:

- podrán utilizarlas solo los productores, fabricantes o artesanos,
- deben realizar la misma actividad,
- zona geográfica delimitada,
- solo para los productos o servicios para lo que fue registrada,
- pueden utilizarla aún aquellos sujetos que no hubieren actuado como gestionantes de la solicitud,
- la expresión denominación de origen pueden utilizarla al comercializar los productos. (ver artículo 73 de esta Ley)

El derecho de empleo, podría entenderse que es derecho estatal el poder aclarar de dónde es procedente un producto, sin embargo ante un mal uso o abuso queda claro que estaría contraviniendo las disposiciones de este artículo.

Es necesario establecer las diferencias doctrinarias entre lo que es un signo distintivo y una denominación de origen, por que la presente ley tiende a confundir al gestionante de estos derechos.

Mascareñas () define la denominación geográfica como cualquier lugar geográfico, ya sea un estado, una región , una comarca, un municipio, un barrio, un monte un río, un valle, etc.

Medina () nos dice que por denominación geográfica se entiende el nombre y las partes del mundo tradicionalmente conocidas como continentes; puede tambien referirse al nombre de países, regiones, estados, ciudades y localidades, así como el nombre de ríos, montañas y demás accidentes en que se divide y clasifica la superficie terretre.

Corroza () expresa que la denomincación geográfica es la constituida por el nombre de una localidad, población, o zona por el de un paraje o una región o un accidente geográfico o el de algun lugar de la tierra.

Es necesario recordar que no hay que confundir además las indicaciones de procedencia con las denominaciones geográficas, las cuales *Mascareñas* () indica diferencias de esta forma:

- a) No se hace uso de la indicación de procedencia como denominación del producto, mientras que sí se hace de la denominación de origen.
- b) La indicación de procedencia se aplica a todos y no importa a qué productos de un lugar geográfico, mientras que la denominación de origen se aplica solamente a un tipo de producto, de calidad y características determinadas. La

indicación de procedencia no indica por consiguiente , una calidad y unas características en el producto.

- c) La denominación de origen es un signo distintivo de los productos, mientras que la indicación de procedencia no lo es.
- d) La denominación de origen es pues, una modalidad de la propiedad industrial y la indicación de procedencia no lo es.

Agrega dicho autor español, que la diferencia entre ambas es clara, evidente y concreta, pero es necesario insistir en ello puesto que hasta fechas muy recientes no se han ido delimitando los campos y ha existido entre ambas una gran confusión, tanto en la doctrina como en las legislaciones nacionales.

Compartimos el criterio y crítica antes expuesta, ya que se refleja en nuestra situación costarricense y va más allá al remitir en el artículo 77 de esta Ley a las disposiciones sobre el registro marcario.

Jalife () cometa: “ ...a diferencia de otros tipos de signos distintivos, como el nombre comercial, la marca o lema publicitario, en los que una entidad jurídica específica, por lo general un prestador e servicios, industrial o comerciante, particular o privado, se constituye en titular de los derechos, en el caso dela denominación de origen tal titularidad se diluye. El titular e una denominación de origen es la comunidad o Asociación que reside y fabrica los productos amparados por la denominación o en su caso, según cada legislación nacional, el Estado. Las personas o empresas que emplean las denominaciones de origen son usuarios de las mismas, a través de una específica autorización:”

Entre otras consideraciones con respecto a las marcas , es que éstas se adoptan y sirven para distinguir productos y servicios.

Estamos frente a un titular, que promueve sus intereses ofreciendo los productos y servicios que ha amparados a través de un signo distintivo, se encuentra bajo la clasificación internacional de productos y servicios.

La denominación de origen está dirigida a proteger una región o localidad, más las características del producto y la calidad agregándose además la forma de recolección, elaboración, etc.

La denominación geográfica es un genérico, es decir el nombre de una región, localidad, que no se inventa sino que existe, y es reconocida por tener entre sus atributos calidades o beneficios dados por la propia naturaleza, que se reflejan en sus productos, y que se lucha por mantener las características de los mismos, bajo una vigilancia, recolección, elaboración, etc.; impidiendo que terceros utilicen la denominación en forma fraudulenta, perjudicando no solo a los productos, fabricantes, recolectores, sino, a la región, al país.

Mientras que la marca o signo distintivo, independientemente del producto o servicio que proteja no puede utilizar términos genéricos para promover comercialmente los productos.

Jalife () menciona: *”las condiciones extraordinarias para que la protección legal se genere sobre una denominación de origen, son tradicionalmente tres: 1. que se trate del nombre de una región geográfica de un país; 2. que dicha denominación sirva para designar un producto originario de dicha región; 3. que la calidad o características del producto obedezca al medio geográfico, comprendiéndose en ello los factores naturales y humanos.”*

Con respecto a las indicaciones de procedencia están contenidas en las denominaciones de origen, toda vez que las indicaciones de procedencia indican el lugar, o procedencia del producto o servicio, productos o servicios.

Como referencia nos comenta Jalife, que solo Francia ha acumulado más de 650 denominaciones de origen a lo largo de la historia. Cita por ejemplo las siguientes

Denominación de Origen	Productos que Ampara
------------------------	----------------------

Cuba	Tabaco
Habanos	Cigarros
Habana	Tabaco
Habaneros	Tabaco
Bordeaux	Vino
Bordeaux Clairet	Vino
Bordeaux Rose	Vino
Bordeaux Cotes de Castillon	Vino
Bordeaux Mousseaux	Vino
Canon Fronsac	Vino
Graves	Vino
Lussac-Saint-Emillion	Vino
Saint Emillion	Vino
Saint Juliena	Vino
Beaujolais	Vino
Chablis	Vino
Chambertin	Vino
Chenas	Vino
Chiroubles	Vino
Clos de Roche	Vino
Corton	Vino
Latache	Vino
Pinot Chardonnay Macon	Vino
Monthelie	Vino
Montrachet	Vino
Nuits	Vino
Petit Chablis	Vino
Pommard	Vino
Santeney	Vino
Savigny-Les-Beaune	Vino
Champagne	Vino Espumoso
Arbois	Vino
Cassis	Vino
Chateau-Grillet	Vino
Condrieu	Vino
Hermitage	Vino
Uetoile	Vino
Saint-Joseph	Vino
Rose d' Anjou	Vino
Montlouis	Vino
Savennieres	Vino
Cabernet de Saumur	Vino
Rasteau	Vino
Cognac	Vino
Coteaux d' Ancenis	Bebida Alcohólica
Vin de Marcillac	Bebida Alcohólica
Saint-Chinian	Vino
Requefort	Vino
Noix de Grenoble	Queso
Cheverny	Nuez
Cadillac	Vino
Cremant de Bourgogne	Vino
Camembert de Normandin	Vino
Tequila	Queso
Mezcal	Bebida Alcohólica
Olinalá	Bebida Alcohólica
Porto	Artesania de madera
Madeira	Vinos en General
Pilsen	Productos vinícolas
	Cerveza

Para los países miembros del Convenio de Lisboa, se hace necesario aprobar cada denominación que se someta a consideración. Esto por cuanto los países miembros tienen la libertad de decidir sobre la aceptación de cada nueva denominación.

Tiene la posibilidad de rechazarse por existir en antecedentes en el país Miembro de que esa nueva denominación de origen se haya inscrito como marca. Por lo que el país signatario deberá decidir en el plazo establecido en el Arreglo si procederá a cancelar la marca, o no reconocer y rechazar la nueva denominación de origen solicitada por otro Miembro.

Situación que se presentó en Costa Rica, por la inscripción desde hace varios años, de marcas, que iban de acuerdo con el Arreglo de Lisboa denominaciones de Origen.

Costa Rica debió publicar (diario oficial) la lista de denominaciones de origen que al momento de ser país signatario del Arreglo de Lisboa debía reconocer, pero la publicación no se dio en el momento oportuno, creándose una incertidumbre en relación con esas marcas registradas y las denominaciones aceptadas bajo el Arreglo de Lisboa.

Situación que aún no se ha aclarado.

(Posteriormente en el año 2001 se realizó una publicación en el Diario oficial la Gaceta con las denominaciones reconocidas bajo el Arreglo, para escuchar posibles interesados oponiéndose al reconocimiento de algunas denominaciones en virtud de que en el país eran marcas reconocidas o notorios).

Otro elemento por considerar en cuanto a las denominaciones de origen es la prohibición que las mismas sean utilizadas como nombres de dominio.

Al respecto podemos mencionar el documento de la OMPI relativo a los *“Nombres de Dominio de Internet” del 3 de setiembre del 2001:*

La OMPI investigó la interfaz entre los nombres de dominio en internet y las marcas, y recomendó el establecimiento de un procedimiento uniforme de solución

de controversias que tratase las controversias relativas al registro y uso de mala fe de marcas como nombres de dominio, práctica reconocida como “ciberocupación”. La política Uniforme de Solución de Controversias relativa a Nombres de Dominio adoptada por la “Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), como consecuencia del Primer Proceso de la OMPI.

En el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, como pestador principal de servicios en virtud de la Política Uniforme, más de 3.000 demandas presentadas en el marco de dicha política, de las cuales el 80% han sido resueltas.

En un segundo Proceso de la OMPI se ocupó de una serie de indicadores distintivos de las marcas y su objetivo de examinar el registro y uso de mala fe y engañoso de esos indicadores como nombres de dominio, que utilizan:

- Las Denominaciones Comunes Internacionales para sustancias farmacéuticas, un sistema de nomenclatura basado en el consenso y utilizado en el sector sanitario con el fin de crear nombres genéricos para las sustancias farmacéuticas sobre las que no pesan derechos de propiedad y no están sometidas a control.
- Los nombres y acrónimos de organizaciones internacionales intergubernamentales.
- Los nombres de personas.
- Los identificadores geográficos, como las indicaciones de procedencia utilizadas en productos, las indicaciones geográficas y otros términos geográficos,
- Los nombres comerciales, que son los nombres utilizados por las empresas para identificarse.

En el caso de los indentificadores geográficos, se reconoce la existencia de determinadas normas en el ambito internacional que prohíben las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos y que protegen las indicaciones geográficas, o los nombres de lugares geográficos con los que se asocian productos que tienen características particulares de dicho lugar. Se ha demostrado con

pruebas de resgistro generalizado de nombres de países, lugares dentro de países y poblaciones indígenas como nombres de dominio por parte de personas que no guardan relación con esos países, lugares y poblaciones. (fuente OMPI)

El 28 de junio del 2000, el Director General de la OMPI, recibió una solicitud en nombre de 19 Estados Miembros de dicha organización para que formulara, mediante un proceso consultivo, recomendaciones sobre como atajar “ el uso de mala fe, abusivo, o con fines de inducir a error y engaño, en el contexto del sistema de nombres de dominio de Internert (DNS)” y la propiedad intelectual.

Se parte del principio que la propiedad intelectual, surge mucho antes del Internet, y como derechos humanos que son, no pueden ser utilizados por terceros sin consentimiento alguno.

El internet permite la existencia de un espacio para llevar a cabo actividades a escala mundial; se ha caracterizado por la extrema rapidez de su adopción y por la gran aceptación que ha recibido. Se calcula que el número de usuarios ha pasado de varios millares en agosto de 1981 a 460 millones en 2001, más rápido que el teléfono o la televisión.

Para los países miembros del Convenio de Lisboa, se hace necesario aprobar cada denominación que se someta a consideración. Esto por cuanto los países miembros tienen la libertad de decidir sobre la aceptación de cada nueva denominación.

Tiene la posibilidad de rechazarse por existir en antecedentes en el país Miembro de que esa nueva denominación de origen se haya inscrito como marca. Por lo que el país signatario deberá decidir en el plazo establecido en el Arreglo si procederá

a cancelar la marca, o no reconocer y rechazar la nueva denominación de origen solicitada por otro Miembro.

Situación que se presentó en Costa Rica, por la inscripción desde hace varios años, de marcas, que iban de acuerdo con el Arreglo de Lisboa denominaciones de Origen.

Costa Rica debió publicar (diario oficial) la lista de denominaciones de origen que al momento de ser país signatario del Arreglo de Lisboa debía reconocer, pero la publicación no se dio en el momento oportuno, creándose una incertidumbre en relación con esas marcas registradas y las denominaciones aceptadas bajo el Arreglo de Lisboa.

Situación que aún no se ha aclarado.

(Posteriormente en el año 2001 se realizó una publicación en el Diario oficial la Gaceta con las denominaciones reconocidas bajo el Arreglo, para escuchar posibles interesados oponiéndose al reconocimiento de algunas denominaciones en virtud de que en el país eran marcas reconocidas o notorios).

Otro elemento por considerar en cuanto a las denominaciones de origen es la prohibición que las mismas sean utilizadas como nombres de dominio.

Al respecto podemos mencionar el documento de la OMPI relativo a los *“Nombres de Dominio de Internet” del 3 de setiembre del 2001:*

La OMPI investigó la interfaz entre los nombres de dominio en internet y las marcas, y recomendó el establecimiento de un procedimiento uniforme de solución de controversias que tratase las controversias relativas al registro y uso de mala fe de marcas como nombres de dominio, práctica reconocida como “ciberocupación”. La política Uniforme de Solución de Controversias relativa a Nombres de Dominio adoptada por la “Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), como consecuencia del Primer Proceso de la OMPI.

En el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, como prestador principal de servicios en virtud de la Política Uniforme, más de 3.000 demandas presentadas en el marco de dicha política, de las cuales el 80% han sido resueltas.

En un segundo Proceso de la OMPI se ocupó de una serie de indicadores distintivos de las marcas y su objetivo de examinar el registro y uso de mala fe y engañoso de esos indicadores como nombres de dominio, que utilizan:

- Las Denominaciones Comunes Internacionales para sustancias farmacéuticas, un sistema de nomenclatura basado en el consenso y utilizado en el sector sanitario con el fin de crear nombres genéricos para las sustancias farmacéuticas sobre las que no pesan derechos de propiedad y no están sometidas a control.
- Los nombres y acrónimos de organizaciones internacionales intergubernamentales.
- Los nombres de personas.
- Los identificadores geográficos, como las indicaciones de procedencia utilizadas en productos, las indicaciones geográficas y otros términos geográficos,
- Los nombres comerciales, que son los nombres utilizados por las empresas para identificarse.

En el caso de los indenticadores geográficos, se reconoce la existencia de determinadas normas en el ambito internacional que prohíben las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos y que protegen las indicaciones geográficas, o los nombres de lugares geográficos con los que se asocian productos que tienen características particulares de dicho lugar. Se ha demostrado con pruebas de resgitro generalizado de nombres de países, lugares dentro de países y poblaciones indígenas como nombres de dominio por parte de personas que no guardan relación con esos países, lugares y poblaciones. (fuente OMPI)

El 28 de junio del 2000, el Director General de la OMPI, recibió una solicitud en nombre de 19 Estados Miembros de dicha organización para que formulara, mediante un proceso consultivo, recomendaciones sobre como atajar “ el uso de mala fe, abusivo, o con fines de inducir a error y engaño, en el contexto del sistema de nombres de dominio de Internert (DNS)” y la propiedad intelectual.

Se parte del principio que la propiedad intelectual, surge mucho antes del Internet, y como derechos humanos que son, no pueden ser utilizados por terceros sin consentimiento alguno.

El internet permite la existencia de un espacio para llevar a cabo actividades a escala mundial; se ha caracterizado por la extrema rapidez de su adopción y por la gran aceptación que ha recibido. Se calcula que el número de usuarios ha pasado de varios millares en agosto de 1981 a 460 millones en 2001, más rápido que el teléfono o la televisión.

Artículo 81.—**Anulación del registro.** A pedido de cualquier sujeto con interés legítimo, el Registro declarará la nulidad del registro de una denominación de origen 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 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.

(Ver Artículos 75, 78 de esta Ley, Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su reglamento, Artículo 10 y 10 bis Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Artículos 22 y 23 de los ADPIC, Ley de Protección y Defensa del Consumidor, Tratado de Libre Comercio Costa Rica-México, Costa Rica- Chile).

Los sujetos de derecho que podrán pedir la anulación de un registro de una denominación de origen son:

-que demuestren tener interés legítimo (persona física, jurídica, el Estado, país miembro de alguno de los tratados de propiedad industrial).

-cuando la denominación se haya registrado contraviniendo las prohibiciones del artículo 75 de esta Ley , tales como:

- a) contraria a las buenas costumbres o el orden público.
- b) que induzca a error.
- c) que sea una denominación común o genérica.

También se podrá pedir la anulación si se ha incumplido con las disposiciones del artículo 78:

- Que no se indique en la resolución de concesión la zona geográfica delimitada de producción (derecho de usar la denominación),
- Que no se indica a que productos o servicios se aplica la denominación,
- Cualidades o características de los productos o servicios,
- Que se haya cumplido con el trámite de publicación,

Costa Rica es parte del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, que a su vez se fundamenta en el Convenio de París, que en sus artículos 10 y 10 (bis) sobre las Indicaciones falsas: embargo a la importación, etc, de los productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor:

Se le aplica las disposiciones del ARTÍCULO 10 en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

Será reconocida como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esa localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.

Encontramos en el marco de los ADPIC, conceptos amplios sobre el contenido de las indicaciones geográficas, que vienen a proponer una solución para aquellos países miembros de los tratados en mención, que por las características de la región y la cercanía de sus fronteras, elaboran productos similares en características, pero en algunos casos diferente en calidad o viceversa.

En el Artículo 22 de los ADPIC define a las “Indicaciones Geográficas” como las que identifican un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Con respecto a la protección de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas se indica en el artículo 23 de los ADPIC, que los Miembros

establecerán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que no sea original del lugar designado por la verdadera.

Se establece en dicho artículo, que los países Miembros en donde la legislación lo permite , o a petición de una parte interesada, puede denegar o invalidar el registro de toda marca para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica de vinos o bebidas espirituosas.

Ante la presencia de indicaciones geográficas homónimas para vinos la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4. del artículo 22 (ADPIC). Cada país Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferencian entre sí, asegurándose de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que no se induzca a error a los consumidores.

En los Tratados de Libre Comercio Costa Rica-México y Costa Rica Chile, se tomaron en consideración varios requerimientos sobre propiedad intelectual, con respecto a México hubo la necesidad de cumplir en corto tiempo los compromisos de adhesión a los tratados por parte de Costa Rica del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industria, Convenio de Lisboa para la protección de las denominaciones de Origen, por cuanto que las denominaciones mexicanas “tequila” y Mezcal” eran relevantes para este socio comercial; así mismo como referencia también en este mismo tratado Costa Rica se comprometió a suscribir el tratado de Bruselas relacionado con las señales Portadoras de Satélites y legislar sobre circuitos integrados.

En cuanto a las negociaciones con Chile y las denominaciones de origen , se estuvo ante la disyuntiva, de proteger como denominación de origen chilena la denominación de origen “ Pico”, pero el gobierno peruano ya había logrado inscribir y la denominación de origen “ Pico” peruano. Ante tal situación y en conformidad con el artículo 23 de los ADPIC, podrían coexistir ambas, pero siempre y cuando Chile,

demonstrara aquellas cualidades y características que diferencian el pisco chileno, pisco peruano.

Actualmente la protección de las denominaciones de origen van más allá de los productos tradicionales como vinos, quesos o bebidas espirituosas, ya que se han reconocidos otros productos tales como maderas preciosas, metales como el acero, cerámica, vidrios, y otros productos de una calidad exquisita y autóctona.

Artículo 82.—**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.

Si la personería del mandatario ya está acreditada en el Registro de la Propiedad Industrial, en la solicitud solamente se indicarán la fecha y el motivo de la presentación del poder y el número del expediente en el cual consta.

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 los resultados del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre.

(Ver Artículos 3 y 4 de los ADPIC, Art 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República en relación con los poderes, marzo del 2002, Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Código de Bustamante y otros Tratados Internacionales, Código de Notariado, Código Civil y otros.=

El fundamento de la propiedad industrial consiste en otorgar protección a las marcas o signos distintivos nacionales o extranjeros.

La aplicación del Acuerdo de los ADPIC y de los principios fundamentales en que se sustenta como los son : “*TRATO NACIONAL*” y “*TRATO DE LA NACIÓN MAS FAVORECIDA*” establecidos en los artículos 3 y 4 que dicen:

“ 3.1 Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual...”

“4.1 Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros”

El termino “protección” establecido en dicho artículos comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia

de los derechos de propiedad intelectual, así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo. (fuente OMPI)

El trato nacional también se encuentra establecido como uno de los principios fundamentales en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que dice:

“Artículo 2.1: Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previsto por el presente Convenio...”

Siendo un tema de relevancia para la tramitación de todo signo distintivo extranjero se emitió la siguiente Circular por parte del Registro; sirviendo de base los aspectos fundamentales de nuestro estudio e investigación:

REGISTRO PROPIEDAD INDUSTRIAL

CIRCULAR No 3-002

De: Dirección del Registro de la Propiedad Industrial.

Para : Subdirectora, Coordinador General, Registradores.

FECHA : 28 de noviembre del 2002

ASUNTO:

ARTÍCULO 82 LEY DE MARCAS Y OTRAS SIGNOS DISTINTIVOS y EL CRITERIO A APLICAR DE CONFORMIDAD: CON LA LEY N° 8220 y LOS TRATADOS INTERNACIONALES.

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.

Este artículo indica los aspectos más relevantes de la representación para gestionar derechos de propiedad industrial:

- a. solicitante o titular de derechos tenga su domicilio o sede fuera de Costa Rica*
- b. que el mandatario tenga domicilio en el país*

c. en casos graves y urgentes se admite la representación por gestor oficioso, que sea abogado.

En concordancia con el artículo 9 de la ley de Marcas que establece los requisitos que debe contener una solicitud de registro de marca, entre los cuales reza el inciso d):

“ Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país”

En este mismo artículo indica la potestad que el titular o gestionante tiene para designar a un mandatario nacional que lo represente, para poder solicitar el registro de un signo distintivo; requiriéndose para tal efecto de un poder que faculte al mandatario para realizar las gestiones en nombre del poderdante (ver párrafo penúltimo, mismo artículo).

La Ley de marcas no establece ninguna otra disposición en cuanto a las formalidades u otros requisitos que debieran contener los poderes, y en cumplimiento de lo establecido en Ley No 8220 denominada “ PROTECCION AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVO ”, de fecha 11 de marzo del 2002, que establece en sus artículos:

Artículo 4°: Publicidad de los trámites y sujeción a la ley. Todo trámite o requisito, con independencia de su fuente normativa para que pueda exigirse al administrado deberá:

a) Sujetarse a lo establecido por ley y fundamentarse estrictamente en ella.

Artículo 5°: “... Cuando un ente, órgano o funcionario público, establezca trámites y requisitos para el administrado, estará obligado a indicarle el artículo de la norma legal que sustenta dicho trámite o requisito, así como la fecha de su publicación...”

Por lo que esta Oficina no podrá imponer ninguna otra condición o requerimiento que la ley no contemple, por la Responsabilidad que tiene y recae en la Administración de cumplir fielmente la normativa existente, en consideración a los compromisos adquiridos en los Tratados Internacionales y demás derechos adquiridos por los administrados en lo que respecta a materia de propiedad intelectual – propiedad industrial; deberá por lo tanto apegarse a las normas citadas en lo que respecta a convalidar los documentos llamese poderes que se ANEXAN a las solicitudes de marcas que se desean registrar (figura del mandatario en otros países se conoce como Agentes de la Propiedad Intelectual)

Toda vez, que en este Registro de la Propiedad Industrial, se presentan gestiones para trámites marcarios , que como tales constituyen expectativas de derechos; convalidándose los mismos hasta su registro; en nuestro país opera el Sistema Declarativo (marcario), en donde el solicitante presenta una manifestación de voluntad de optar por un determinado “distintivo marcario” que pudiere identificar sus productos y servicios de los de otros; sea nacional o internacional.

El Sistema Marcario costarricense no puede homologarse a lo que comúnmente se conoce como Sistema de Registración para Bienes Inmuebles o Muebles; primeramente por que dichos bienes tienen un existencia per se, aún sin que se inscriban en los respectivos Registros Públicos de la Propiedad ; segundo que registralmente son actos jurídicos de disposición o reconocimiento de los mismos bienes, con limitaciones, anotaciones o grámenes que pudieren recaer sobre los bienes y que se consignan o anotan a los derechos que se encuentran inscritos; además que dichos actos o contratos se respaldan en instrumentos jurídicos “protocolos notariales”, a tenor del ordenamiento jurídico.

En consideración con el marco histórico-jurídico de la propiedad intelectual-industrial de nuestro país , es menester para esta Dirección el reconocimiento y respeto de estos derechos y la aplicación de toda normativa nacional e internacional que regule, promueva y proteja de los mismos (ver anexo, análisis histórico).

Observaciones : No es aplicable el artículo 1256 del Código Civil, en lo que respecta a la presentación de poderes en escritura pública para actos o contratos con efecto registral en la Oficina de marcas y patentes .

Toda vez que la función del mandatario en el sistema marcario es aquella persona especializada profesionalmente en la presentación de solicitudes o gestiones para la tramitación de posibles signos distintivos (expectativas de derecho) ; lo que se conoce en otros países como “Agentes de la Propiedad Intelectual”. Dicha figura no es homóloga a la figura requerida para los actos o contratos registrables en los Registros de Bienes Muebles e Inmuebles del Registro Nacional.

Además téngase presente que en los Registros Públicos de la Propiedad de Bienes Muebles e Inmuebles, los acto o contrato inscribibles son los señalados taxativamente por el Código Civil y el Código de Comercio, a la luz del Código Notarial; constituyendose como principal función la inscripción de estos actos o contratos en los respectivos registros mencionados.

(como ejemplo cito la función primordial del Registro Mercantil en relación a los actos y contratos de inscripción obligatoria que tiene mayor aplicación en el caso de las sociedades, por cuanto la escritura de constitución produce en su ejecución dos clases de efectos jurídicos, que es necesario distinguir:

- 1. Los propios de la vida interna de la sociedad, o sea los que se refieren al comportamiento de los socios entre sí y con la sociedad como persona jurídica distinta de ellos mismos individualmente considerados.***

2. *Los que surgen en la vida externa de la sociedad, o sea entre la sociedad y los terceros con quienes ella contrata.*

Los actos y contratos sujetos a ser inscritos en el Registro Mercantil no producirán efectos respecto a terceros sino a partir de la fecha de su inscripción. La oponibilidad es la principal función del Registro, por cuanto por este medio se da a conocer a terceros y se facilita a estos el conocimiento de los actos y contratos inscritos.

Esta función no puede concebirse dentro del sistema legal vigente sin normas expresas que la establezcan para determinados actos y contratos. Además por tratarse de una función derivada de una formalidad especial, solamente puede darse en los casos expresa y claramente sometidos por la ley a esa formalidad.)

Análisis histórico sobre la adopción de los principales tratados internacionales y el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual (poderes sin necesidad de protocolización).

1. Costa Rica adoptó el "Tratado sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Marcas de Comercio y de Fábrica" celebrada en México el 22 de Octubre de 1901 al 11 de enero de 1902 ; suscrita el 27 de enero de 1902, por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay . Depositando el instrumento de ratificación : Costa Rica el 25 de agosto de 1903; Cuba el 27 de febrero de 1906 (Cuba no fue país signatario original), El Salvador 4 de julio de 1902, Guatemala 6 de agosto de 1902, Honduras 19 de agosto de 1904, Nicaragua el 4 de noviembre de 1904 y república Dominicana 9 de julio de 1906. (1)

" Este Tratado adopta la mayor parte de las disposiciones marcarias del Tratado de Montevideo de 1888 sobre Marcas de Comercio y de Fábrica; así mismo dicho Tratado es análogo por su objeto a la Convención de París, inspirándose principalmente en los principios de asimilación a los Nacionales o de Trato Nacional y en el de Prioridad que establece esta Convención."

2. Costa Rica adoptó la "Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas de Fábrica y Comercio y Propiedad Literaria y Artística , celebrada en Río de Janeiro del 23 de julio al 27 de agosto de 1906; suscrita el 23 de agosto de 1906 por : Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Los Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú , República Dominicana y Uruguay.

Los siguientes Estados depositaron su instrumento de ratificación de la Convención: Brasil 6 de diciembre de 1911, Costa Rica 21 de diciembre de 1908, Chile 27 de junio de 1910, Ecuador 12 de noviembre de 1909, Honduras 16 de Octubre de 1908, Nicaragua 25 de agosto de 1909 y Panamá 22 de mayo de 1911.(2)

"En principio el artículo 1° de esta Convención adopta entre otros el Tratado del 27 de enero de 1902 (citado en el punto 1 anterior) , pero se hacen algunas modificaciones, asemejándose mucho al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas de Fábrica y de Comercio. Estableciendo dos Oficinas

denominadas Oficinas de la Unión Internacional Americana para la Protección de la Propiedad Intelectual e Industrial, situadas en La Habana y en Río de Janeiro. El propósito era acotar la distancia entre los países de la Unión para que existiera una comunicación recíproca y continúa . De esta forma el registro marcario efectuado en uno de los países adherentes y comunicado a los demás surtiría los mismos efectos que si hubiese sido registrada en todos ellos." (3)

3. Costa Rica adoptó la Convención sobre Marcas de Fábrica y Comercio, celebrada en Buenos Aires el 12 de julio al 30 de Agosto de 1910; suscrita el 20 de agosto de 1910 por: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Los Estados Unidos de América Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Los siguientes Estados depositaron su instrumento de ratificación o su adhesión: Bolivia 14 de mayo de 1914, Brasil 31 de mayo de 1915, Costa Rica 31 de agosto de 1916, Cuba 23 de febrero de 1917, Ecuador 31 de mayo de 1914, Estados Unidos 1 de mayo de 1911, Guatemala 28 de diciembre de 1912, Haití 27 de agosto de 1919, Honduras 27 de enero de 1914, Nicaragua 15 de setiembre de 1913, Panamá 25 de agosto de 1913, Paraguay 20 de junio de 1917, Perú 13 de enero de 1922, República Dominicana 31 de julio de 1912, y Uruguay 17 de diciembre de 1919.(4)

Esta Convención consagra en el artículo 22 el Principio fundamental del Registro Unico. Siguiendo con la Convención Americana se constituye una Unión de las Naciones Americanas que funcionaría por medio de dos Oficinas: en la Ciudad de la Habana y la otra en Río de Janeiro.

4. Costa Rica suscribió la Convención para la Protección de las Marcas de Fabrica y Comercio y Agricultura y Nombres Comerciales, suscrita el 28 de abril de 1923 celebrada en Santiago de Chile del 25 de marzo al 3 de mayo de 1923: por Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Los Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, República Dominicana y Venezuela. Costa Rica lo denunció el 30 de setiembre de 1921.(5)

1-5.Tratados y Convenciones Multilaterales sobre Propiedad Industrial en América.

5. Costa Rica adoptó la Convención General Interamericana para la Protección de las Marcas de Fábrica y de los Nombres Comerciales y un Protocolo sobre Registro Interamericano de Marcas de Fábrica suscrito el 20 de febrero de 1929 por: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana Uruguay y Venezuela .

En esta Convención se conserva una Oficina Internacional en la Habana , pero con la denominación Interamericana, Trade Mark Bureau. Siguiendo los lianamientos del Convenio de París.

Dicha Convención no fue ratificada por Costa Rica.

6 . Costa Rica adoptó la CONVENCION CENTROAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda) suscrita en San José, Costa Rica el 1 de junio de 1968 por : Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Esta documento fue preparado por la Secretaría permanente del Tratado para la Integración Económica de América Central SIECA y la duración del instrumento queda sujeta a la del Tratado General de Integración Económica Centroamericana.(6)

Costa Rica lo ratificó el 1 de junio de 1970, pero entró a regir a partir del 28 de mayo de 1975 .

Por cuanto que Guatemala como tercer país que depositó su instrumento de ratificación al citado Convenio y de conformidad con el artículo 237 .."El Convenio entrará en vigor ocho días después de la fecha en que se deposite el tercer instrumento de ratificación, para los tres primeros depositantes, y para los subsiguientes en la fecha de depósito de sus respectivos instrumentos ". La

6. En relación al derecho del Mercado Común Centroamericano véase la obra "la dimensión Jurídica dela Integración (América Latina" Instituto para la Integración de America Latina (INTAL) b.i.d., 1973, págs.155 a 402.

Convención se encuentra vigente para Costa Rica, Guatemala y Nicaragua a partir del 28 de mayo de 1975. Este Convenio quedó abierto a la adhesión de la República de Panamá.(7)

El original se encuentra depositado en la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos , la cual es además depositaria de los instrumentos de ratificación.

7. Costa Rica suscribe el 15 de abril de 1994 en Marrakech el Acta Final en la que se incorporaron los resultados de la Ronda Uruguay: Las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus Anexos. (Ratificada en diciembre de 1994 entrando a regir a partir del 1 de enero de 1995). El ACUERDO SOBRE LOS ADPIC- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas- mencionado por su sigla inglesa TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including trade in Counterfeit Goods) ; es uno de los 28 Acuerdos Multilaterales que han ratificado todos los Estados Miembros al ratificar el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los Estados pueden conceder una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo a condición de que no infrinja las disposiciones de éste, como ocurriría por ejemplo si una protección más amplia establecida a favor de los propios nacionales no le fuera reconocida a los nacionales de los demás Miembros de la OMC, *porque se incumpliría el principio del trato nacional... Tanto este principio del trato nacional como el principio del trato de la nación más favorecida son dos principios de gran arraigo en el Gatt.*(8)

"Los Miembros firmantes de los ADPIC manifiestan : Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo ;

Reconociendo, para este fin la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a :

a) la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994 y de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en materias de propiedad intelectual...."

Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados, Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los países menos adelantados Miembros por lo que se refiere a la aplicación a nivel nacional de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable....(9)

7. El Acuerdo sobre los ADPIC (oTrips) de la OMC Delia Lipszyc.

8. Acuerdo sobre los ADPIC. 1994 (Preámbulo)

El Artículo 1 de los ADPIC, establece la Naturaleza y el Alcance de las Obligaciones, con respecto a los Miembros que deben conceder a los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo, debiéndose cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° al 12 y el artículo 19 del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados; ninguna disposición de las Partes irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud de dichos Tratados.

Relevancia y confirmación sobre el Trato Nacional y la Nación más favorecida se encuentran protegidos en los artículos 3 y 4 de los ADPIC.

8. Costa Rica ratifica el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial el 25 de marzo de 1995, reforzando conceptos tan generales adoptados desde el nacimiento del Convenio de París el 20 de marzo de 1883, tales como : "Principios esenciales - Asimilación a los Nacionales o de Trato Nacional" , "Derecho de Prioridad", etc.

9. Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos, por Ley número 7474 del 23 de diciembre de 1994.; en el cual en su preámbulo manifiestan las Partes: "...ALENTAR : la innovación y la creatividad mediante la protección de los derechos de propiedad intelectual..."

En su Capítulo 1° en las Disposiciones Iniciales las partes acuerdan: Artículo 1-02: Objetivos: Los Objetivos de este Tratado, desarrollados de manera específica a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes: ...e) Proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada parte.

Artículo 1-03: Relación con otros tratados y acuerdos internacionales.

1. Las Partes confirman los derechos y obligaciones vigentes entre ellas conforme al GATT y otros Tratados y Acuerdos de los sean parte.

10. Costa Rica y el resto de los países miembros del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial a partir de 1994 realizan acciones conjuntas a partir de enero de 1994 para actualizar el régimen de propiedad industrial, suscribieron el PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL el 30 de noviembre de 1994, como Tomo I, y preparación de anteproyecto y negociación del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial a

suscribirse en junio de 1997 como Tomo II . Dicho Tratado fue firmado por Costa Rica.

Por Ley 7982 se aprueba en Costa Rica, la manifestación hecha por: Los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua , que manifiestan su voluntad de *adoptar un régimen común en materia de protección de la propiedad intelectual* según consta en el Acuerdo adoptado en la XII reunión del Concejo.

En el Artículo Primero dice: " Se deroga a partir del 1 de enero del año 2000 el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial suscrito el 1 de junio de 1968.

Artículo Segundo: una vez adoptada la legislación interna, los Estados contratantes iniciarán gestiones para establecer un régimen común de propiedad intelectual.

El Transitorio Tercero dice: El artículo transitorio debe interpretarse en el sentido de que el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial seguirá en Costa Rica aplicándose hasta tanto no se adopte legislación nacional en la materia.

11. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 de fecha 1 de febrero del 2000, Gaceta Número 22 , en su TITULO XII, Artículo 96 establece: "**REGLAMENTO: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de un mes luego de su publicación.**"

(A la fecha no se ha promulgado reglamento alguno)

El Convenio Centroamericano regulaba aspectos sustantivos y procedimentales de la materia, por lo que no requería de reglamento alguno que lo integrará . Sin embargo al promulgarse Ley de Marcas, se dejaron por fuera otros aspectos que posteriormente fueron regulados por la Ley de procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039, vigente a partir de Octubre del 2000, que además en dicha Ley se contemplo en el Artículo 74: **EL REGLAMENTO: El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley en el Plazo de seis meses a partir de su publicación.**

(A la fecha no se ha promulgado reglamento alguno)

12. Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual citada establece en su Artículo Primero: Ambito de Aplicación: " La violación de cualquier derecho sobre la propiedad intelectual establecido en la legislación nacional o en convenios internacionales vigentes dará lugar al ejercicio de las acciones administrativas ejercidas ante el Registro de la Propiedad Industrial..., y de las acciones judiciales..."

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con la normativa internacional y tal y como lo contempla el Código de Bustamante en su Artículo 115 : "La propiedad intelectual y la industrial se regirán por lo establecido en los convenios internacionales especiales ahora existentes o que en lo sucesivo se acuerden".

La doctrina constitucionalista promulga la observancia de la normas constitucionales que constituyen una condición esencial para la validez de los tratados . Se Fundamenta en la soberanía de los Estados y argumenta que el derecho internacional remite al derecho interno la determinación de los órganos y los procedimientos de los cuales depende la formación y expresión de la voluntad de un Estado de obligarse por un Tratado" (10)

10. Monroy Cabra, Marco Gerardo . Derecho de los Tratados. Editorial Temis.

Es así como el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial adquiere gran importancia para los países signatarios en lo que respecta a los beneficios adquiridos para los países de la región . manifestando en el Artículo 1 de dicho Convenio lo siguiente:

"Los Estados Contratantes adoptan el presente Convenio para establecer en sus territorios un régimen jurídico uniforme sobre marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda, así como para la represión de la competencia desleal en tales materia"

Se pueden citar algunos Beneficios o Principios de gran relevancia establecidos en el Convenio Centroamericano como lo es el Derecho de Prioridad reconocido en los Artículos: 19 que otorga un plazo de seis meses para hacer valer la prioridad en los países signatarios; Artículo 20 párrafo último: La constancia a que se refiere dicho artículo estará dispensada de toda legalización salvo duda por parte del registro deberá certificarla.

El Derecho de Prioridad que constituye uno de los principios más importantes en materia de propiedad industrial, específicamente en lo que respecta a las marcas y patentes, permite al interesado presentar en su país de origen la solicitud, y una vez que se compruebe que ha cumplido con los requisitos de forma , podrá gestionar simultáneamente en los registros de los países

miembros la solicitud de su marca , respalda con una certificación expedida por el registro (certificación de prioridad) dentro del plazo de los seis meses, respetándose la fecha de presentación de su solicitud en el país de origen (la fecha se retrotrae en el resto de los países recorridos, aunque hubieren otras que se hayan presentado en los registros posteriormete) .

Este principio lo encontramos establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en el Artículo 4 A.1) que dice:" *Quién hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará para efectuar el depósito en los otros países de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente*"

Artículo 4 C.-1). Los Plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

Es de mencionar que este Derecho de Prioridad, no es el mismo principio que se aplica en los Registro de Bienes Muebles e Inmuebles, además que la materia de propiedad intelectual es una materia especial por cuanto la misma se regula a traves de tratados internacional, que privan sobre la ley nacional. No es factible la aplicación de los criterios registrales emitidos en los otros registros, ni su jurisprudencia, ni otros, ya que son derecho diferentes, mientras que los Bienes Muebles objeto de inscripción en el Registro de Bienes Muebles tienen una existen física, que se pueden ver, mover, con determinadas características que pueden inclusive variar (vehículos: color, motor, etc) , así mismo en el Registro de Bienes Inmuebles se inscripción propiedades las cuales físicamente se localizan, se miden, se dividen, se ven , etc ; en Propiedad Industrial es otro concepto "son expectativas de derecho que solicitan los gestionantes " y hasta que se registre-inscriba-otorgue ese signo distintivo podemos hablar de un derecho de marca.

Esto nos lleva a mencionar cual ha sido el sentimiento internacional sobre esta materia; si analizamos el Convenio Centroamericano los representantes de los gobiernos de Centroamérica manifestaron como Preámbulo del citado Convenio lo siguiente:".....*Tomando en cuenta que para alcanzar los objetivos del Programa de Integración Económica Centroamericana es preciso modernizar y adecuar a las necesidades efectivas de éste todas aquellas leyes que tienen una relación directa con el mismo, y Convencidos de que es de todo punto de vista conveniente uniformar las normas jurídicas que regulan las marcas,*

nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda y las que tienden a asegurar una leal y honesta competencia, debido a la importante función que desempeñan en cuanto al libre movimiento de las mercancías, la prestación de servicios, al goce pacífico y honrado de los derechos que se derivan de la propiedad industrial y la protección de los consumidores...."

La necesidad de que existan normas comunes entre los Estados y que faciliten el comercio a través de relaciones recíprocas es lo que privo internacionalmente en materia de propiedad intelectual tanto en Europa como en América, para la conformaciones de Uniones de Estados, que buscaban mejores opciones comerciales como lo fue la Unión de París (Convención de París 1883)

Artículo 95 párrafo último se relaciona con el Artículo 19 del citado Convenio Centroamericano establece:

Los Poderes: de conformidad con el Artículo 81 segundo párrafo expresa lo siguiente: que los poderes que se extiendan en los Estados Miembros del Convenio se formalizarán de acuerdo con el Derecho interno del país en que se otorguen , pero no requerirán de legalización alguna para surtir efecto en los demás.

El Trato Nacional : se encuentra regulado en los Artículos 2 y 3 del citado Convenio Centroamericano que dice:..."gozarán del tratamiento nacional en el territorio de cada Estado Contratante.

El Convenio de París está constituido por normas de derecho sustantivo relativas a los derechos y obligaciones de las partes privadas, normas que, sin embargo no se refieren únicamente a la aplicación de las leyes internas, puesto que su contenido puede regir directamente la situación en cuestión Así lo menciona el Profesor "Bodenhausen autor de la Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ",

Continúa comentando:.. existen disposiciones del Convenio de París que se refieren a la legislación sustantiva en el campo de la propiedad industrial por lo que respecta a los derechos y obligaciones de las partes privadas, pero únicamente en la medida en que lo exija la ley interna de los Estados miembros.

El Artículo 81 del citado Convenio Centroamericano , es concordante con los artículos 2 y 3 del Convenio Centroamericano, así mismo con los Artículos 3 y 4 del Acuerdo de los ADPIC, 2 del Convenio de París .

El Convenio Centroamericano incluyo en su Artículo 230 : "que al momento de su entrada en vigor dejó sin efecto las leyes de cada estado Contratante relativas a la materia que aquel regula expresamente."

La supremacía de este Convenio Centroamericano con respecto a las leyes nacionales de cada Estado Miembro, sobre la materia que regula, es evidente; se impide que sea objeto de manipulación por las partes a través de otras leyes nacionales; que no se altere la voluntad de los Estados y promueve que las regulaciones sobre la materia de propiedad industrial este recopilada en un solo instrumento centroamericano con el propósito de que no se disperse las regulaciones sobre la misma.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo de los ADPIC, vienen a fortalecer estos derechos reconocidos por el Convenio Centroamericano , ampliándolos y dándole una mayor certeza jurídica con respeto a terceros.

El Artículo 3 de los ADPIC sobre EL TRATO NACIONAL, establece la obligación de conceder a los nacionales de los demás Estados Miembros un Trato no menos favorable que el que le otorgue a sus propios nacionales.

El Artículo 4 reconoce el TRATO DE LA NACION MÁS FAVORECIDA, con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros.

Como ha quedado demostrado la adopción por parte de Costa Rica a varios Tratados Internacionales sobre materia de propiedad intelectual, que promueven el trato nacional para los países Miembros, así como el Derecho de Prioridad y otras ventajas datan del siglo pasado; es necesario que se tenga presente que lo promulgado en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (1968) **referente a los PODERES Y LAS VENTAJAS PARA LOS PAÍSES MIEMBROS , de conformidad con lo establecido en el ACUERDO de los ADPIC (Artículo 4) deberá aplicarse dicha ventaja, favor, privilegio o inmunidad a los nacionales de cualquier otro país inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros.**

Además otro elemento que se toma en consideración es la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México, en donde la legislación que regula la materia de propiedad industrial en Costa Rica en el momento de la adopción, estaba contenida únicamente en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que se estaría ampliando

indirectamente las ventajas, privilegios, etc. reconocidas para los Países Signatarios del Convenio Centroamericano a ser aplicables a un Miembro más. Esto unido al reconocimiento del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994), donde más de 140 países son Miembros de dicho Tratado, que como se ha citado es obligatorio el reconocimiento del trato nacional y el trato de la nación más favorecida.

Así mismo a la luz de las disposiciones contenidas en los Tratados enunciados, la materia de propiedad intelectual amerita un trato preferencial, de conformidad con el rango que el Derecho de la Constitución le otorga a los Tratados Internacionales.

La aplicación del Convenio Centroamericano en lo que respecta a poderes rige desde de 1975 (fecha en que entró en vigencia el citado Convenio). Esta disposición Centroamericana se aplica en el Registro de la Propiedad Industrial a partir de su vigencia.

De conformidad con la consulta planteada en donde se solicita aplicación del Artículo 240 de la Ley de la Administración Pública como lo requiere el Lic Gutiérrez , para poner en conocimiento de los administrados de la situación que regula los poderes de conformidad con el Convenio Centroamericano, no lleva razón de ser, por cuanto que el trámite de ratificación del Convenio Centroamericano cumplió con los requisitos establecidos por la Constitución Política que a su vez requiere de la publicación en el Diario Oficial. Nadie puede alegar ignorancia de los tratados, leyes, etc.

El artículo 26 del Tratado de Viena Acta Final Parte III Observancia, Aplicación e Interpretación de los Tratados " Pacta sunt servanda" dice: Todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fé.

Así mismo el Artículo 31 de la Convención de Viena, sección 3, Interpretación de los Tratados, establece Regla General de interpretación: Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

La aplicación del Código de Bustamante expresa en su artículo 115 que la propiedad intelectual y la industrial se registrarán por lo establecido en los convenios internacional especiales ahora existentes o que en lo sucesivo se acuerden, en concordancia con el artículo 108 de dicho Código que dice: La propiedad industrial, la intelectual y los demás derechos análogos de naturaleza económica

que autorizan el ejercicio de ciertas actividades acordadas por la ley, se considerara situados donde se hayan registrado oficialmente.

Como hemos analizado anterioremente no existe reciprocidad entre el Registro de la Propiedad Industrial y los otros Registro que conforman el Registro Nacional , en lo que se refiere a la materio y a los sistemas tradicionales de registro(inscripción de bienes muebles e inmuebles) en lo que respecta a la propiedad intelectual. Si bien es cierto se encuentran ubicados físicamente y centralizados bajo una misma dependencia, algunos de los denominados registros , no existe justificación jurídica el querer establecer un derecho homólogo con respecto a los bienes inmueble (propiedades, terrenos) y muebles (naves, aeronaves, vehículos) en cuanto a criterios registrales y otros. Toda vez, que el trámite de solicitud para las marcas como para las patentes, no requieren del formalismo ni las solemnidades por cuanto que son expectativas de derecho, que si logran registrarse, es por tiempo definido y renovables ; en el caso de la patentes son concesiones por tiempo limitado.

El mismo Acuerdo de los ADPIC en su artículo 8 dice: los Miembros al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública,... o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico.

Al analizarse los hechos acontecidos en lo que respecta a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Marcas y la falta de un Reglamento que la integre, y la misma situación persiste en la Ley de Procedimientos de Observancia, la falta de un Reglamento, se requiere integrar la parte procedimental en este caso de ambas leyes.

Por cuanto que el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, establecía en el artículo 230 , que una vez que entrara en vigor el Convenio en la forma prescrita en el artículo 237 quedarán sin efecto las leyes de cada Estado Contratante relativas a las materias que aquel regula expresamente. Además que se trataba de un cuerpo legal uniforme y completo, que no requería de reglamentación alguno.

Con respecto a la denuncia del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial , el artículo 8 del Código de Bustamante expresa: Los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este Código tienen eficacia extraterritorial en los Estados contratantes, salvo que se opusiere a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público internacional.

Otros factores a considerar es el Tratado de Libre Comercio con México, que con respecto a la Propiedad Intelectual, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial como el único instrumento jurídico que

regulaba dicha materia, como se ha citado de conformidad con el artículo 230 del Convenio Centroamericano., aún no se ha integrado en su totalidad la regulación que amérita de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de los ADPIC.

Como socio comercial se puede citar la legislación Mexicana en lo que respecta a la Propiedad Industrial, su Ley de Propiedad Industrial regula los aspectos generales sustantivos de la materia, y la parte procedimental (poderes y trámites de los mismo) se regulan a través del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial .

El reconocimiento de los derechos adquiridos a la luz del Tratado con México y de terceros países signatarios de los ADPIC es un compromiso internacional.

La Fuerza obligatoria de los Tratados en sus relaciones entre sí y respecto a terceros:

(Convención de Viena) "Pacta sunt servanda": este principio lo han reconocido y afirmado tanto la doctrina como la jurisprudencia internacional. El fundamento jurídico reside en la paz, seguridad y convivencia entre los estados. La norma de que los estados deben cumplir los tratados, se encuentra establecida en el preámbulo del Pacto de la Sociedad de Naciones, en el artículo 17 de la Carta de la OEA, en el preámbulo de la Carta de la ONU y en el Pacto de la Unidad Africana. Igual norma se encontraba en el artículo 20 del proyecto de la convención sobre el derecho de los Tratados de la Universidad de Harvard (11)

Es un principio de costumbre, justicia, moral y derecho internacional. El principio Pacta sunt servanda es una regla independiente del tratado, que es consecuencia de la moral internacional y exigencia de la comunidad internacional. Es una regla preexistente de derecho internacional, reconocida en el preámbulo de la Convención de Viena, al decir " los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la norma " pacta sunt servanda están universalmente reconocidos" (12)

El principio de buena fe es un principio ético y de derecho, que se impone a los Estados, independientemente de toda convención. Se dice que es el fundamento de todo el derecho internacional.

Efectos de Tratados respecto de terceros: En General se considera tercero el estado que no ha ratificado ni firmado un tratado (13)

El artículo 34 de la Convención de Viena dice: "Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercero estado sin su consentimiento"

El artículo 37 de la Convención de Viena dice: Cuando de conformidad con el artículo 35 se haya originado una obligación para un tercer Estado, tal obligación no podrá ser revocada ni modificada sino con el consentimiento de las partes en el TRATADO Y DEL TERCER ESTADO, a menos que conste que

habían convenido otra cosa al respecto. 2) Cuando de conformidad con el artículo 36 se haya originado un derecho para un Estado, tal derecho no podrá ser revocado ni modificado por las partes si consta que se tuvo la intención de que el derecho no fuera revocable ni modificable sin el consentimiento del tercer Estado. (caso de Mexico-Costa Rica) y el resto de los países Miembros de los ADPIC y de París)

En el Artículo 136 del Código de Bustamante se establece: " con respecto a los registros de la propiedad lo siguiente: "Son de orden público internacional las disposiciones que establecen y regulan los registros de la propiedad , e imponen su necesidad respecto de terceros.

De conformidad con el citado artículo, y teniendo en consideración los factores que se han venido señalando tales como la buena fe que priva en los tratados internacional, es así como las ventajas, favor, privilegio etc, reconocida en los tratados internacionales (trato de la nación más favorecida) sobre la materia de propiedad intelectual, y con fundamento en el Artículo 34 de la Constitución Política que reza: "A ninguna Ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas ."; es que "El Artículo 8 del Acuerdo de los ADPIC impone a sus Miembros que al formular o modificar sus leyes y reglamentos podrán adoptar las medidas necesarias para proteger ... el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el Acuerdo.

Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología."

POR TANTO: de Conformidad con los hechos y consideraciones expuestos se concluye:

PRIMERO : Que el Registro de la Propiedad Industrial ha venido aplicado lo concerniente a la no protocolización y legalización de poderes a la luz del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial desde su entrada en vigor (1975) aplicable para los países Miembros.

Que en cumplimiento de los compromisos adquiridos por Costa Rica en el Acuerdo de los ADPIC (1994), Tratado de Libre Comercio Costa Rica-México (1994), así como el Convenio de París (1995), en virtud de las regulaciones contenidas en dichos tratados internacionales y en concordancia con el Convenio Cewntroamericano en lo que respecta al trato nacional y trato de la nación más favorecida, y de conformidad con las regulaciones contenidas en Tratados

Anteriores (Convención de Buenos Aires 1910, Costa Rica es Miembro , contiene regulaciones con respecto a la prioridad, el trato nacional y otros, vigente desde su adopción); así como el Código de Bustamante, Convención de Viena, Constitución Política, etc , la normativa contenida en el Convenio Centroamericano que favorezca a los Nacionales , sea países miembros debe aplicarse en cumplimiento de los tratados enunciados anteriormente al resto de los Países que forman parte de los mismos.

SEGUNDO: Que por ser la materia de Propiedad Intelectual regulada por Tratados Internacionales, debidamente amparados por el Código de Bustamante, Constitución Política, y otros, es de acatamiento obligatorio y nadie puede alegar ignorancia de la ley.

TERCERO: Que de conformidad con la Ley 7982 Transitorio que dice:
"El artículo transitorio debe interpretarse en el sentido de que el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda) seguirá aplicándose en Costa Rica hasta tanto no se adopte legislación nacional en la materia."

Debiéndose valorar que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, no han incluido el reconocimiento de los principales Tratados Internacionales que regulan esta materia, como si lo han realizado otras legislaciones(Véase España, México, Perú y otros).

Interprétese el término materia , como toda aquella necesaria e indispensable que contenida el citado Convenio Centroamericano para la buena aplicación de lo que es la propiedad industrial; como consta en el preámbulo del citado Convenio Centroamericano, que recoge las intenciones de los Gobernantes que promovieron y dispusieron su aplicación y dice: " " Convencidos de que es de todo punto de vista conveniente uniformar las normas jurídicas que regulan las marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda y las que tienden a asegurar una leal y honesta competencia, debido a la importante función que desempeñan en cuanto al libre movimiento de las mercancías, la prestación de servicios, al goce pacífico y honrado de los derechos que se derivan de la propiedad industrial y la protección al consumidor"

Así mismo la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual no cuenta a la fecha con su respectiva reglamentación.

La potestad que tiene este Registro de dictar los lineamientos a seguir lo encontramos justificado a nivel internacional en el Código de Bustamante Artículo 115 que dice:

" Son de orden público internacional las disposiciones que establecen y regulan los registros de la propiedad, e imponen su necesidad respecto de terceros"

QUINTO: Que la validez de los Tratados Internacionales que regulan la materia de propiedad intelectual se encuentran al amparo del artículo 115 del Código de Bustamante.

SEXTO: No se puede analizar los actos y contratos objeto de inscripción en el Registro de Bienes Inmuebles, con respecto a las expectativas de derecho solicitadas en el Registro de la Propiedad Industrial; sus principios fundamentales se encuentran amparados en tratados internacional que buscan la armonización de países, así como el trámite expedito, son algunos aspectos que merece analizarse así como los sistemas de registración en lo que respecta a la prelación, el trato de la nación más favorecida, el trato nacional y el principio de prioridad. (Convenio de París, Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial, ADPIC, etc). Así mismo es de mencionar que Costa Rica suscribió el Tratado de Marcas desde 1996, aún no se ha con los tramites de ratificación, se promueve: la utilización de formularios, no se puede exigir que se cumplan otras formalidades, también está prohibido exigir la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o certificación de cualquier firma. Con ello lo que se pretende es agilizar la tramitación y otorgamiento de los derechos de propiedad industrial.

SEXTO: En lo que respecta a los requisitos exigidos para la presentación de solicitudes de marcas, será necesario tener en presentes estas consideraciones así como la normativa que contiene la Ley de Marcas y Otros signos distintivos.

SETIMA: La existencia de Tratados o Convenios Internacionales que otorgan el reconocimiento de un trato especial, recíproco y preferente, confirman la relevancia que amérita el reconocimiento y el respeto de los derechos que se derivan de la propiedad intelectual.

Este Registro de la Propiedad Industrial da fiel cumplimiento a los derechos reconocidos por los Tratados Internacionales, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y la Ley 8220 Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.

Observaciones : No es aplicable el artículo 1256 del Código Civil, en lo que respecta a la presentación de poderes en escritura pública para actos o contratos con efecto registral en la Oficina de marcas y patentes .

Toda vez que la función del mandatario en el sistema marcario es aquella persona especializada profesionalmente en la presentación de solicitudes o gestiones para la tramitación de posibles signos distintivos (expectativas de derecho) ; lo que se conoce en otros países como “Agentes de la Propiedad Intelectual”. Dicha figura no es homologa a la figura requerida para los actos o contratos registrables en los Registros de Bienes Muebles e Inmuebles del Registro Nacional.

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 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.

(Ver Artículos 6, 9, 11, 82, 94, de esta Ley).

Este artículo faculta al gestionante, mediante un único escrito o petitorio solicitar lo siguiente:

- modificar solicitudes en trámite o registros
- corregir solicitudes en trámite o registro

En cuanto a traspasos de titularidad , se podrá realizar mediante un único escrito o un mismo petitorio :

- inscripción de transferencias (varias marcas).
- licencias de uso de solicitudes en trámite o marcas registradas.

Requisitos en la acumulación de pedidos:

- en cuanto a modificaciones que se trate de las mismas para todas las solicitudes o registros,
- en cuanto a correcciones que se trate de las mismas para todas las solicitudes o registros,
- en cuanto a inscripciones de transferencias que las partes sean las mismas (transferente y el adquirente)
- en cuanto a licencias de uso de solicitudes en trámite o marcas registradas que sean las mismas partes (licenciante y licenciario),

- identificar claramente el número de expediente de la solicitud o solicitudes en trámite o el registro de la marca o marcas,
- pago de la tasa correspondiente, en conformidad con el artículo 94 de esta Ley, por número de solicitudes o registros involucrados.

Para la realización del trámite de acumulación de pedido establecidos por este artículo, es necesario complementar con las disposiciones contenidas en otros artículos de esta Ley, tales como :

ARTÍCULO 6. 1) : Cotitularidad, para el caso de la modificación, la limitación o el desistimiento de una solicitud, deberá hacerse en común

Artículo 9: indica la información que debe contener la solicitud que se presente en las oficinas del Registro.

- los gestionante pueden por sí mismos , o con el auxilio de abogado o representante realizar la petición ante el Registro,
- poder para actuar como mandatario,
- datos del solicitante,
- dirección o domicilio (persona física o jurídica),
- identificación del apoderado,
- el signo o signos que se van a modificar o acumular (fecha de presentación o inscripción),
- indicar si los signos distintivos o marcas poseen logotipo,
- indicar clases de los productos y servicios,
- indicar qué es lo que solicita,
- pago de la tasa.

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 licenciataria, salvo que este no se haya beneficiado por la licencia.

(Ver: Artículo 7, 8, 17 párrafo segundo, 37, 39, 60, 75, 81 de esta Ley; Artículo 6 ter. del 2 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y Artículo 173. 1), 2) 3) de la Ley General de la Administración Pública).

La aplicación de este artículo y su estudio se realiza en conformidad con el artículo 37 de esta Ley, teniendo presente los siguientes preceptos para su aplicación:

- 1-Garantizar el debido proceso.
- 2-Existencia de un interés legítimo por quien lo solicita o actuación de oficio.
- 3-Fundamento para la nulidad el incumplimiento de los artículos 7 y 8 de esta Ley.
- 4-Identificación de algunos productos o servicios que protege la marca
- 5-La acción prescribe a los 4 años.
- 6-La declaración de nulidad tiene efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto. (sin perjuicio de los derechos adquiridos).
- 7-La nulidad de oficio deberá ajustarse a lo dispuesto por el Artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General Administración Pública que establece los siguientes requisitos para que proceda:
 - a) Requerimiento de un dictamen de la Procuraduría General de la República.
 - b) Cuando se relacionan con la Hacienda Pública, se requiere de un dictamen favorable de la Contraloría General de la República.
 - c) Cuando se trate del Estado, la declaratoria deberá hacerla el Consejo de Gobierno, si se trata otros entes le corresponde hacerla al

Los efectos de la nulidad se deben retrotraer a la fecha de concesión de registro.

Se parte del supuesto de que si una marca o signo distintivo se inscribió, adoleciendo de un vicio de nulidad, no surtió efectos jurídicos, por lo que los efectos de la nulidad abarcan desde el nacimiento hasta el momento en que se dictó la resolución.

Entre los derechos que le puedan corresponder al licenciante si hubiese pactado una licencia de uso, está el derecho de conservar el pago, salvo que se demuestre que el licenciario no se hubiere beneficiado con el uso.

Básicamente la nulidad se fundamenta en el incumplimiento de los artículos 7 y 8 de esta Ley, sea de oficio o a petición que se promueva, lo que se alega o manifiesta es que la marca se registró, contraviniendo las disposiciones de los artículos mencionados.

El artículo 7, indica las prohibiciones para la concesión de marcas que contengan las siguientes características (por razones intrínsecas):

- sea la forma usual o corriente del producto o envase,
- que posea una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio,
- designación común o usual como se conoce en el lenguaje popular el producto,
- que describa o califique alguna de las características del producto o servicio,
- color aislado,
- una letra o dígito aislado, salvo que se presente en forma especial,
- que tenga cualidades para distinguir,
- sea contrario a la moral y orden público,
- termino ofensivo, para personas, religiones, ideas, o símbolos,
- confusión con la procedencia geográfica (naturaleza, modo de fabricación, cualidades, empleo o consumo, cantidad),

- sea idéntica o semenjante a marca registrada y vencida (dentro de los seis meses), que pueda causar confusión con los productos o servicios que se encuentran en el mercado,
- por indicación geográfica,
- reproduzca o imite, banderas, escudos, emblemas, etc.,
- reproduzca o imite un signo oficial de control o garantía, sin autorización,
- reproduzca monedas, billetes, sellos estampillas, títulos valores, etc.,
- incluya o reproduzca medallas, premios, galardones, etc.,
- utilice una denominación de variedad vegetal,
- las prohibiciones del artículo 60 de esta Ley.

Sin embargo en las bases de datos del Registro, se pueden apreciar gran cantidad de marcas inscritas que contravienen con las disposiciones del artículo 7; no se puede dejar de percibir, que en medio de cada calificación de una solicitud de marca, hay una valoración que cae en el subjetivismo, y este criterio se refuerza, con la jurisprudencia emitida por la Sala Tercera del Tribunal Contenciosos Administrativo, Sección Tercera, donde encontramos resoluciones que confirman o deniegan la inscripción de signos distintivos o marcas, por pronunciamientos contradictorios y confusos fundamentados en las citadas prohibiciones.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 6 (ter), menciona algunas de las prohibiciones, que son recogidas en nuestra legislación.

La situación amerita una concientización, ya que en otras legislaciones, se permite el registro o inscripción de signos débiles, que poseen elementos descriptivos y hasta calificado, que logran impactar al consumidor y se colocan en el mercado con

carácter distintivo capaces de diferenciar los productos o servicios que promueven de otros.

Posteriormente estos signos se logran registrar fácilmente, respaldándose en el uso comercial, situación muy diferente a la que se da en Costa Rica.

Hay un concepto primordial que rige en toda actividad mercantil y es el dinero, por otro lado estarían el concepto jurídico y la competencia mercantil, que es el modo natural de manifestarse la libertad económica y la iniciativa del empresario y que es consecuencia de la base del sistema capitalista (Fuente Garrigues Joaquín. Curso de Derecho Mercantil ,tomo I)

Para el empresario es una necesidad el colocar sus productos o servicios en el mercado; independientemente de que seleccione un signo distintivo que adolezca de prohibiciones a la luz de la ley nacional, pero que en otros sistemas de protección internacional se puede inclusive registrar.

El hombre moderno, el empresario tiene arraigada en su mente la competencia y la considera como un bien adquirido, que es necesario defender, contra los procedimientos de competencia desleal y de los monopolios.

La competencia significa coincidencia o concurrencia con el objetivo de conseguir una misma cosa: el uno aspira a alcanzar lo mismo que otro y al mismo tiempo tiene que este ... estamos dentro de la competencia mercantil...La base de la competencia es la libertad de actuación económica. Los empresarios han de decidir libremente respecto al precio, calidad, y condiciones de los productos o servicios que ofrecen.

Del mismo modo los adquirentes han de tener libertad de elección respecto de cada uno de esos elementos. (fuente Garrigues Joaquín. Curso de Derecho Mercantil ,tomo I)

El artículo 17 de esta Ley en el párrafo segundo expresa “... podrá otorgarse 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...”, que nos permite asociarlo con el artículo 8 , analizando la su contradicción:

7. El artículo 8 expresa que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, sin embargo, en conformidad con lo que estipula el artículo 17, pareciera, que la oficina de Registro tiene amplias facultades para decidir.

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.

(Ver: Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual Artículos 19, 25 y 27; Artículo 41.3) y 4) Acuerdo de los ADPIC; Código de Procesal Civil, Ley General de la Administración Pública.)

El impulso registral que se le debe dar a toda solicitud que se presente en las oficinas del Registro en conformidad con la presente ley, obedece al petitorio que formule el interesado; independientemente de los defectos que pudiese adolecer, debe mediar una prevención por parte de la administración que deberá comunicar para que el interesado subsane los posibles defectos, en caso contrario debe mediar una resolución de rechazo por parte del funcionario encargado, que se le comunica al gestionante para que presente los recursos que le compete.

Independientemente de lo que este artículo menciona en su última y penúltima línea: ” *...se tendrán por abandonadas y caducarán , de pleno derecho, si no se insta su curso dentro del plazo de seis meses, contados desde la última notificación a los interesados*” la administración no puede archivar la documentación sin haber emitido una resolución que ordene el archivo correspondiente por el abandono.

Esta disposición en la práctica registral no la vemos presente, usualmente la oficina de registro nacional, se permite archivar las diferentes gestiones, si el interesado no cumple la prevención en determinado tiempo; sin embargo, tenemos normas en nuestro ordenamiento jurídico, que ordena que todo acto emitido por la administración pública debe estar fundamentado por escrito.

Así mismo, en nuestro tema de propiedad intelectual y su universalidad, vemos estas disposiciones respaldadas en el Acuerdo más importante que se ha dado en la

historia comercial del mundo “ADPIC”, sobre la defensa de los derechos de propiedad intelectual, artículo 41, incisos 3 y 4 que expresan:

“41.3) Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos...

41.4) Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales, y son sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro...”

Compatibles con las disposiciones contenidas en la Código de Procesal Civil, Ley General de la Administración Pública.

Además en conformidad con la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, por el Artículo 19 se crea el Tribunal Registral Administrativo, y en el Artículo 25 se le da competencia a dicho Tribunal, quien conocerá de los recursos de apelación interpuestos contra los actos y las resoluciones definitivas por parte del Registro de la Propiedad Industrial. (A la fecha no ha empezado funciones el Tribunal Registral, por lo que continúa conociendo como instancia de los actos y resoluciones que emite el Registro, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, creado para tal efecto por Ley No 7274 del 10 de diciembre de 1991 y que por el artículo 73 inciso c), de la Ley de Procedimientos de Observancia se deroga la competencia sobre los asuntos registral, al Tribunal Contenciosos Administrativo Sección Tercera.

El Transitorio I de la Ley de Procedimientos de Observancia, indica que los procesos pendientes de resolución, y los que se inicien durante el período de transición, serán conocidos hasta la constitución y el ejercicio del Tribunal Registral, por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso-Administrativo.

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.

(Ver Artículos 81, 84, 85 de esta Ley, arts 10, 15 Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, artículo 173 Ley General de la Administración Pública, Acuerdo de los ADPI artículos 41.2),3),4) y 63.1).

La importancia de este artículo se encuentra en la obligatoriedad de darle publicidad a los actos o decisiones que la oficina de Registro emita mediante una resolución; además impone la obligación de que dicha resolución quede asentada en el registro de inscripción del derecho (llámese registro : expediente de la marca, base de datos, libro o tomos , etc)

La cual como establece los ADPIC, el Código de Procedimientos Civil y la Ley de la Administración Pública, debe estar fundamentada, y acorde con la normativa que contempla estas leyes.

Así mismo, el deber de la administración pública, es actuar bajo una normativa, obliga no solo aplicarlos sino a darle el debido proceso a todo acto, de manera tal que los terceros o posibles perjudicados puedan manifestarse y ser escuchados en conformidad con el ordenamiento jurídico.

A la fecha en el Registro de la Propiedad Industrial, no se cumple con la disposición de darle publicidad (en la gaceta oficial), a las acciones referentes a nulidad, revocatoria, renuncia o cancelación de cualquier registro de cualquier registro.

La Ley de la Administración Pública en su artículo 173 dispone: “Cuando la nulidad de un acto declaratorio de derecho fuere evidente y manifiesta, podrá declararse por la Administración en vía administrativa sin necesidad de recurrir al contencioso de lesividad señalado en los artículos 10 y 35 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República...” (**el subrayado no es nuestro**).

En el literal 4 del artículo 173 dice: “ La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo caducará en cuatro años.”

Debe la oficina de Registro tener cautela en sus actuaciones de nulidad de los actos , por cuanto este mismo artículo 173, en su literal 5 reza: “ La anulación administrativa e un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por omisión de las formalidades previstas, o por no ser absoluta, evidente y manifiesta la nulidad, será absolutamente nula, y la Administración estará obligada además al pago de las costas y daños y perjuicios, todo ello sin mengua de las responsabilidades personales el servidor agente en conformidad con el párrafo 2 del artículo 199”

El cumplimiento de la publicidad va unido al fin primordial de lo que llamamos “Registro” como Oficina encargada de velar y custodiar por los derechos que se encuentran registrados, así como los actos o contratos que se presenten por los interesados.

En un comportamiento cruzado entre el interesado o titular y el registro, que expresamente la Ley le impone la obligación de publicar en el diario oficial llamado en nuestro medio “gaceta”.

En otros países las oficinas de Registros o Institutos de Propiedad Intelectual tienen su propio boletín o gaceta, lográndose una publicidad efectiva, directa y expedita, permitiendo así a los interesados conocer todas las acciones y decisiones que sobre propiedad industrial o intelectual, se dicten.

La orden de darle publicidad a las resoluciones que emita el Registro es fundamental esto por cuanto que estamos hablando de derechos internacionales, que pueden repercutir sobre otros titulares, o posibles compradores. Un 80 % de los derechos que se encuentran registrados, son de titulares extranjeros (personas físicas o jurídicas), al tratar de darle una publicidad en un diario oficial, permite y libera de responsabilidad a la Oficina del Registro de cualquier responsabilidad ante terceros interesados o posibles perjudicados.

El sistema marcario ha permitido a nivel internacional, que la comunicación entre corresponsables o “agentes de propiedad industrial-propiedad intelectual” sea frecuente y expedita; por los plazos a que están supeditados (perentorios). Es muy utilizado la comunicación por internet y sobre todo la información internacional sobre materia de marcas, patentes, derechos de autor, labor que realizan los interesados mundialmente en sitios-web, sobre publicaciones en gacetas oficiales o boletines oficiales, etc., para oponerse en caso de perjuicio de algún cliente o interesado, por lo que la “Gaceta Diario Oficial de Costa Rica” es consultado en todas partes del mundo.

La importancia de este artículo va más allá de una comunicación nacional. Recordemos que la universalidad de la propiedad intelectual, nos involucra a todos los sectores, nacionales o extranjeros.

He ahí también el interés de los países Miembros del Acuerdo de los ADPIC de querer dejar plasmada esta obligatoriedad en el marco del Tratado: Artículos 41. 2), 3),4) y 63.

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.

(Ver Artículo 88, 93 y 94 de esta Ley, artículo 12 Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, artículos 7, 8 y 39 Acuerdo de los ADPIC, Ley de Información no Divulgada artículos 2, 3, 10)

La publicidad registral constituida en este artículo, establece la relevancia de todo acto o contrato que se presente en las oficinas del Registro, para de dar a conocer la voluntad de las partes a terceros.

El artículo 87, manifiesta que los registros (marcas inscritas, derechos inscritos) son de conocimiento público, dando a entender que solamente la información relacionada con los derechos inscritos son accesibles al público. Remite así a la aplicación del artículo 94 siguiente para el pago de una tasa fijada por concepto de copias; remisión inexistente, por cuanto que en dicho artículo no se hace referencia alguna de dicha tasa.

Sin embargo, el Registro Nacional ha emitido directrices para el cobro de tarifas por concepto de copias. El análisis de dichas directrices y el acatamiento de las mismas en el Registro de la Propiedad Industrial, podría entenderse que quedarían relegadas por la aplicación del artículo 94.

El error u omisión o falta de claridad por parte del legislador, al no incorporar en el artículo 94 concepto alguno; será sino mediante la ley que podrá integrarse algún concepto.

Se analiza la aplicación del artículo 88 y su relación con el artículo 94.

El tema de los documentos y contratos públicos presentados en las oficinas del Registro, merece un estudio de medidas preventivas que podría adoptar la administración, para evitar el mínimo de riesgos de infracciones de los derechos de propiedad intelectual y promover la observancia de los derechos en los contratos.

La Ley 7975 sobre Información no Divulgada, establece en su artículo 2 el ámbito e protección, referente a los secretos comerciales e industriales que guarde una persona física o jurídica con carácter confidencial, para impedir que la información legítimamente bajo su control sea divulgada a terceros sin su consentimiento.

Materia que compete al Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto que la información o secreto comercial e industrial debe ser custodiado por el Registro según lo establece el artículo 3 de la Ley 7975.

A la fecha no se ha reglamentado lo concerniente al depósito de la información que se considere como no divulgada.

También consúltese el artículo 10 de la Ley 7975.

El concepto del Secreto Industrial, constituye información, en diversos campos, objeto de las normas jurídicas. En algunos casos éstas obligan a los sujetos a difundir información (testigos), o se los prohíbe (secreto profesional o les exige que comprueben la verdad de lo difundido (calumnias e injurias).

Como se menciona en Propiedad Industrial y Competencia en México, cuando la información es producto de un acto inventivo, novedoso, susceptible de aplicación industrial, nos encontramos frente a lo que se ha dado en denominar tecnología, la cual, reuniendo una serie de requisitos, puede lograr un reconocimiento especial por parte de las autoridades.

Las empresas tienden a preocuparse de mantener una calidad constante y pública, para vender sus productos y servicios a los consumidores. El sistema de

propiedad intelectual es uno de los pilares en los que se apoyan las empresas para la gestión eficaz de esos activos.

Artículo 88.—**Consulta de expedientes.** Cualquier persona podrá consultar, en las oficinas del Registro de la Propiedad Industrial, el expediente de una solicitud de registro. Así mismo podrá obtener copias de los documentos contenidos en el expediente de una solicitud, mediante el pago de la tasa fijada.

(Ver artículo 93 de esta Ley, artículo 12 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículos 7 y 8.1) 39, del Acuerdo de los APIC.)

La propiedad industrial cumple con la misión de dar protección a todo el sector tecnológico-empresarial desde el punto de vista comercial e investigativo.

La propiedad industrial abarca lo relacionado con las marcas, nombres comerciales, señales de publicidad, indicaciones geográficas, patentes de invención.

La legislación costarricense divide esta materia en leyes separadas, lo que limita las acciones de los gestionantes; analizando el derecho comparado con la situación de Costa Rica, se observa que se requiere de un modelo y moderno proyecto de reforma que tome en consideración la operatividad de sistema dentro de un registro.

La automatización en la mayor parte de las oficinas del mundo de propiedad intelectual, ha mejorado su infraestructura, buscando y promoviendo integrar tanto al sector privado como público con el dinamismo de la función que se espera obtener.

La información que contienen las bases de datos de patentes y marcas son muy valiosas, sin embargo, el desconocimiento de ese valor requiere de un descubrimiento integral. Sea que el científico, el investigador, se incorpore en cada nueva invención que se esté promoviendo internacionalmente, para que de ahí surjan nuevos acontecimientos.

Lo mismo sucede con las marcas y el potencial que se puede desarrollar, para lograr un valor equitativo con las expectativas del titular.

El presente artículo hace de la mención de la propiedad industrial como un todo, poniendo a disposición los expedientes de solicitudes de registro, por el pago de una tasa.

Dos aspectos relevantes de este artículo son que: limita la exhibición a documentos relacionados con solicitudes de registro en trámite.

Mediante el pago de tasa fijada, lo cual no menciona en el artículo 94; fotocopia, microfilm, escáner, disket o cualquier otro medio electrónico.

Las tasas solo pueden ser establecidas por ley. (las copias u otros rubros que se cobran en la oficina de Propiedad Industrial no se encuentran regulados por ley).

Este artículo habla de Propiedad Industrial como un todo, no especifica a cual rama se refiere, crea confusión; porque como mencionamos en nuestro país la ley de marcas y patentes están en instrumenros independientes; además es necesario tener presente, que hay vaiedad de documentación que se presenta en las Oficinas relacionadas con medidas cautelares, secretos empresarial o industrial, patentes de invención (hasta que se publiquen están disponibles al público), prueba confidencial, lo que hace indispensable valorar que documentación está abierta al público.

Nuevamente encontramos un choque conceptual entre lo que es el Registro “Público” y el registro de Propiedad Industrial.

Si partimos del concepto de Publicidad de los actos que se registran en el Registro de Bienes Inmuebles, se entiende que todo documento que se tramite o presente en las oficinas de Diario de dicho registro, se encuentran debidamente protocolizados o, bien son expedientes emitidos por autoridades judiciales (mandamiento, ejecutorias, etc.). Por lo que desde el momento en que se confecciona el testimonio por un notario público, en el protocolo adquiere carácter de instrumento público, y pueden ser mostrados o exhibidos a terceros (Archivo Nacional lugar donde el notario público, entrega cada 15 días un índice de los actos o contratos que ha protocolizado, y una vez que finalice cada tomo (protocolo) este es depositado en las oficinas del Archivo Nacional (dependencia gubernamental).

Por lo que al referirnos al Registro de Propiedad Industrial y la variedad de información que existe, presentada día a día, el concepto varía y nos encontramos ante bancos de datos de información, científica, tecnológica, económica, etc.

Algunas Oficinas de Propiedad Intelectual, tratan de sacar el mejor provecho en el desempeño dentro de la administración pública tratando de mejorar el conocimiento del sistema de propiedad intelectual y su función en el desarrollo nacional tales como:

- Promoción de la protección y la gestión de la propiedad intelectual, función de la administración pública.
- Identificación y obtención del máximo rendimiento de los activos públicos sujetos a propiedad intelectual y reducción al mínimo de los riesgos de infracción de los derechos de propiedad intelectual.
- Observancia de los derechos de propiedad intelectual, derechos de propiedad intelectual en los contratos que concluyen las administraciones públicas.
- Mejora del cumplimiento que la administración pública hace del sistema de propiedad intelectual.
- Desarrollo de los recursos en línea para la formación en materia de propiedad intelectual de los trabajadores del sector público.
- Consideraciones de política y estratégicas para la educación y formación en materia de propiedad intelectual del cuerpo de funcionarios públicos.(fuente OMPI , HongKong dic.2001)

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.

(Ver Artículos 9. h), 10.d), 11, 13, 14 (en relación con los arts: 7 y 8), 15.f), 17 párrafo segundo, 21. d), 22 párrafo segundo, 23, 24, 25.a), 31.c), 46, 54, Transitorio IV, Acuerdo de los ADPIC arts, 2, 3 y siguientes, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial artículo 15.4 , Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, 8ª Edición)

Este artículo, 89, regula la aplicación del **Arreglo** de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, dicho arreglo es de fecha del 15 de junio del 57, revisado en Estocolmo el 14 de junio de 1967, y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

Este Tratado es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Desde la entrada en vigor del arreglo de Niza el 8 de abril de 1961 (Costa Rica no es parte, pero al ser Miembro del Convenio de París por Ley 8484, del 21 de marzo de 1995, y Miembro del Convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y, Miembro del Acuerdo de los ADPIC, artículo 2), 3) y 4) se ha aplicado hasta la fecha. Sin embargo en conformidad con el Transitorio IV de la Ley de marcas , expresamente indica que las normas de clasificación son *ad refèrendun* y su plena vigencia estará supeditada al cumplimiento de los trámites constitucionales para la aprobación de instrumentos internacionales.

Desde que entró en vigencia el Arreglo de Niza, el Comité de expertos ha celebrado 18 sesiones y cuenta en su activo la revisión general de la lista alfabética de productos y servicios; actualmente se ha reestructurado pasado de ser 42 clases a la creación de las clases de la 43 a 45 (en el año 2000).

En la décimo octava sesión, que tuvo lugar en Octubre del 2000, el Comité de Expertos adoptó los cambios que se introdujeron en la séptima edición de la Clasificación de Niza. La octava edición ha sido publicada en 2001, y ha entrado en vigencia a partir del 1º de enero del 2002.

La Clasificación de Niza está compuesta por una lista de 34 clases y una lista alfabética de productos, ampliada en la actualidad a 45 clases, abarcando 11 clases más de servicios y una lista alfabética.

Para Costa Rica, por no ser Miembro del arreglo de Niza, la entrada en vigencia de la octava edición,(1º de enero del 2002) no es vinculante, debiéndose tomar con fecha vigente, la que la administración del país decida.

Para los países que son Miembros del Arreglo de Niza, la aplicación de la octava edición es obligatoria a partir del 1º de enero del 2002, la cual se utiliza para el registro nacional de marcas de los países parte del Arreglo, sino que también para el Registro Internacional de marcas efectuado por la Oficina Internacional de la OMPI, en virtud del Arreglo de Madrid relativo a al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, así como para el registro de marcas efectuado por la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Oficina de Benelux de marcas y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos (OAMI).

La Clasificación de Niza se aplica por varios países que no forman parte del Arreglo, que son alrededor de 71 Estados y tres Organizaciones, además de los 68 estados Miembros.

La clasificación permite agrupar los productos y servicios, que están amparados por marcas, que son las que vienen a distinguir los diferentes productos y servicios de distintos propietarios o titulares.

Podríamos decir que se utiliza un lenguaje universal que permite no solo la comunicación y el entendimiento en materia de marcas, sino que viene a contribuir con la organización internacional de productos y servicios, homologando situaciones y peticiones internacionales.

Por lo que viene a contribuir a que marcas se destaquen internacionalmente, y se promueva a la marca notoria y famosa por los productos y servicios que protege en conformidad con la clasificación.

La clasificación como herramienta fundamental en las labores registrales, requiere de un estudio y entendimiento integral de la misma, por cuanto que su comprensión facilita la tarea de aplicación.

Generalmente, hay productos que se relacionan unos con otros, provocando que el consumidor los asocie directamente, o los mismos empresarios los vinculen.

Al presentarse una solicitud de signo distintivo en las oficinas del Registro de la Propiedad Industrial, se requiere que se cumpla con una lista taxativa de los productos y servicios que protege la marca, sea para la inscripción de una marca nacional o internacional (es decir que se esté tramitando en otro país o bien que este registrada). En conformidad con el artículo 9 y siguientes de la Ley de Marcas.

La función interna del Registro es la de incluirla en la base de datos que lleva el Registro al momento de la presentación de la solicitud y posteriormente a la asignación del número de expediente, se efectúa un estudio alfanumérico, por clase y productos (además de la clasificación de Viena de elementos figurativos).

Del dictamen registral de parecidos que se emite en cada solicitud, debe efectuarse además una interrelación con otras clases en conformidad con la 8° edición, es decir se debe valorar los productos que se van a proteger con la marca

solicitada, el nombre del signo distintivo, y relacionarla con otras clases, el respectivo signo distintivo.

Lista de los productos y servicios que se enumeran de la 1 a la 34 para productos y de 35 a la 45 para servicios, en conformidad con la Clasificación de Niza, deben analizarse con respecto a cada solicitud de marca que se solicite su registro; cada clase o clases solicitadas además debe asociarse con respecto a otras clases por las características de los productos y servicios que se pretende amparar.

La clasificación comprende :

1. Una lista de clases, acompañada, en caso necesario, de notas explicativas.
2. Una lista alfabética de productos y servicios , con indicación de la Clase en la que cada producto o servicio está calificado.

La finalidad de realizar un estudio certero , permite evitar cualquier confusión a la hora del registro con respecto a las marcas ya inscritas o marcas notorias y famosas.

Por lo que se recomienda asociar las siguientes clases con respecto a otras clases: (fuente clasificación Niza)

CLASIFICACIÓN	ASOCIAR CON LAS SIGUIENTE CLASES
---------------	-------------------------------------

1	2,5
2	1
3	21,44
4	---
5	1,10,44
6	17,19,37
7	8,12
8	7,21
9	16,28,38,42
10	5,44
11	37
12	7,39
13	8
14	---
15	---
16	9,41
17	19,20,37
18	25
19	6,17,37
20	17
21	3
22	24,27
23	24
24	23,25,26
25	18,24,26
26	24,25
27	22,24

28	9,41
29	30,31
30	29,31
31	29,30
32	33
33	32
34	---
35	36
36	35,37
37	17,19,36
38	9,41,42
39	12,43
40	---
41	9,16
42	9,38
43	39
44	3,5,10
45	---

--	--

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.

(Ver: Artículos 9 .f), 10. c), 14 en relación con el 7 y 8, 15, Transitorio IV, de esta Ley. Artículo 19 Convenio de París para la Protección Propiedad Industrial ; Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas)

La aplicación de la clasificación Internacional de los elementos figurativos, lleva razón de ser, esto por cuanto toda solicitud de marca, nombre comercial, emblema, señal de publicidad, que esté compuesta de elementos figurativos, debe dársele una clasificación según las imágenes por las que esté compuesto el signo distintivo (mixto, o figurativos).

Además de aplicarse la Clasificación Internacional de Productos y Servicios conocida como Clasificación de Niza (45 clases), independientemente si la marca o signo distintivo es nominativo, mixto o figurativo, es necesario que se clasifiquen y cataloguen también por grupo esos mismos signos distintivos.(anexo)

Así mismo en conformidad con la clasificación de elementos figurativos de las marcas, Viena, un signo distintivo puede tener varias clasificaciones.

Por ejemplo, si un signo distintivo, está compuesto por una imagen que tiene figuras geométricas(trapecio, cuadrado, etc.), además de animales cuadrúpedos y cuerpos celestes (estrellas, sol, la luna, etc.), podría contener al menos tres clasificaciones (un solo signo distintivo) en conformidad.

Más que un mandato, es una necesidad la utilización de la Clasificación Internacional de Niza, permite llevar internamente en las oficinas de propiedad Industrial, una base de datos de todos los signos distintivos registrados y presentados, que permite efectuarse una búsqueda de parecidos, con los antecedentes registrales; evitándose confusiones o abusos de terceros que deseen apropiarse de signos parecidos o idénticos.

El Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica (alrededor de 1996), hace algunos años que empezó a utilizar la clasificación, que sin ser parte permitía introducir una herramienta bastante útil para la labor que realizan las personas que califican los documentos.

En una primera etapa se capacitó al personal del Registro para el manejo de la Clasificación de elementos figurativos, a través de la cooperación que brindó la

OMPI; posteriormente, se revisó manualmente el índice de signos distintivos inscritos en más de cien años, que contuvieran elementos figurativos en conformidad con la clasificación internacional, separándose de las marcas nominativas; para proceder posteriormente a clasificar en conformidad con el Acuerdo de Niza (abarca hasta 5 posibles clasificaciones marca que contuviera diseño).

Así mismo con la cooperación también de la OMPI, quien desarrolló un programa de ordenador, para que se alimentara una base de datos con las marcas o signos distintivos que tuvieran figuras o imagen ya seleccionadas y clasificadas; permite seleccionar los elementos figurativos en conformidad con la clasificación internacional de Viena.

Esta base de datos de elementos figurativos, constituyen un registro de marcas inscritas y solicitudes presentadas, lo que permite continuar la labor de clasificación de toda solicitud que se presente en las oficinas del Registro de Propiedad Industrial. Valorándose la imagen y otros caracteres e incorporándose en la base de datos.

Se debe mantener actualizada la información, por cuanto que es necesaria esta actividad al momento de calificar y valorar toda gestión.

Así mismo, la utilización de este programa desarrollado por la OMPI, va aparejado con la utilización de imágenes que se requieren que toda solicitud, se escanée, y migre a la base de datos, para que se incorpore dentro de las distintas clasificaciones (que le corresponde) y poder asociarse automáticamente, al momento de efectuarse el estudio correspondiente.

El Registro de la Propiedad Industrial cuenta también con una base de datos, de las imágenes de todas las solicitudes que se presentan lo que permite recuperar la imagen de cada uno de los expediente (solicitudes), por clases en conformidad con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Niza), para que las mismas aparezcan con un buen resultado óptico, para efectos de resguardar y custodiar la información, con efectos de estudios y expedir certificaciones, u otros documentos donde se requiere el diseño.

En resumen, a toda solicitud que contenga un diseño en el Registro de la Propiedad Industrial (mixta o figurativa), se le realiza dos exámenes o estudios o búsquedas, uno por clases de productos o servicios, en conformidad con la Clasificación de Niza y otro en conformidad con la clasificación de Viena.

La clasificación de Viena se conoce como :
Acuerdo de Viena, por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas.

Establecido en Viena el 12 de junio de 1973 y enmendado el 1 de octubre de 1985. Administrado por :**Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.**

Es publicado por OMPI ,No.266(s) ISBN 92-805-0742-7. OMPI 1977.

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.

(Ver artículos: 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 40 Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual 8039).

Este artículo define las facultades y competencia que recaen sobre el Registro de la Propiedad Industrial, al manifestar que para efectos administrativos la propiedad intelectual estará a cargo del Registro de la Propiedad Industrial.

Entendiéndose como Propiedad Intelectual, tal y como lo ha definido la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual :

“La propiedad Intelectual se divide en dos ramas: 1) La propiedad industrial (marcas, patentes, indicaciones geográficas, etc.) y 2) Los derechos de Autor y Derechos Conexos.

Los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) son alrededor de 177 estados Miembros; es una organización internacional cuyo objetivo es velar por la protección de los derechos de los creadores y los titulares de propiedad intelectual a nivel mundial, y por consiguiente contribuir a que se reconozca y se recompense el ingenio de los inventores, autores y artistas.

Está constituida por los siguientes órganos decisorios de los Estados Miembros:

- Asamblea General,
- Conferencia,
- Comité de Coordinación.

La Secretaría cuenta con un personal de 760 miembros, procedentes de 83 países.

Cuenta con un Presupuesto de 410 millones de francos suizos (2000-2001)

La Ompi administra alrededor de 20 tratados Internacionales , de los cuales 14 son sobre propiedad industrial y 6 sobre derechos de autor.

Desde 1974 la OMPI pasó a ser un Organismo especializado del sistema de organización de las Naciones Unidas con el mandato específico de ocuparse de las cuestiones de propiedad intelectual, que le encomendaron los Estados miembros de las Naciones Unidas.

En 1978, la sede la OMPI se encuentra en Suiza, Ginebra, ampliándose aún más sus funciones para 1996, demostrando la importancia de los derechos de propiedad intelectual en la reglamentación del comercio mundial al concertar un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial de comercio.

La competencia que le arroga la ley de marcas a la propiedad industrial para que tenga control administrativo sobre lo que compete a propiedad intelectual, conlleva una razón práctica, esto por cuanto en la mayoría de la legislaciones centroamericanas la propiedad intelectual ha sido absorbida bajo una misma dirección, la cual ha recaído en los los Directores de Propiedad Industrial de la región.(ver Ley , Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador)

Se parte de varios supuestos, pero sobre todo el marco de acción en que se desenvuelve los derechos de autor, con respecto a la propiedad industrial.

Inclusive los efectos de la propiedad industrial actualmente abarcan el control sobre los nombres de dominio, el control sobre el otorgamiento de nombres de sociedades que incorporen marcas famosas y notorias.

En la Ley Española número 17/2001 del 7 de diciembre de 2001, de marcas establece en la Decimosexta Disposición:

“Proyecto de Ley de nombres de Dominio en la red”. El gobierno , en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley sobre los nombres incluidos en el dominio en la red

de país de primer nivel “es”. La regulación se inspirará, entre otros, en los criterios aplicados a los signos distintivos protegidos por la legislación de propiedad industrial.”

En misma Ley Española, en la Decimocuarta Disposición menciona:

“Prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios renombrados. Los organos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiere o pudiere originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial.”

De igual manera en la legislación mexicana corresponde conocer al Instituto Mexicano (Registro) de la Propiedad Industrial de las infracciones administrativas en materia de comercio, conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor que dice en el Título XII, Capítulo II, denominado “ De las Infracciones en materia de Comercio “, se otorgan facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para sancionar dichas infracciones con arreglo al procedimiento y formalidades previstas en los Títulos Sexto y Séptimo de la Ley de Propiedad Industrial.”

La posición adoptada también por la comunidad Andina en reunión convocada y celebrada en la sede de la OMPI, el 30 de abril al 3 de mayo del 2001, el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos tradicionales y Folclore, según documento OMPI/GRTKF/IC/1/11, original en inglés, documentos presentados por los países miembros de la Comunidad Andina, que entre los cuatro documentos presentados en la primera sesión del citado Comité se trato el tema de la Propiedad Intelectual sobre la Decisión 486:

La Comisión de la Comunidad Andina, mediante la Decisión 486, en conformidad con el ARTÍCULO 27 del Acuerdo de Cartagena y la Decisión 344

acuerda, sustituir la Decisión 344, para adoptar un Regimen Común sobre Propiedad Intelectual.

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.

(Ver :*Reglamento Interno de Trabajo del Registro Nacional, Estatuto del Servicio Civil y su Reglamento, Código de Trabajo, Código Penal*)

Artículo que trata de confirmar y mantener la ética y moral en la actividad registral que desempeñen los funcionarios públicos.

La redacción de este artículo, no fuè lo suficientemente precisa, por cuanto que aún utiliza el lenguaje en el primer párrafo , de la figura del registrador, adoptada en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

Lo importante es que se prohíbe a todo el personal que labora para el Registro de la Propiedad Industrial realizar trámites o gestiones en nombre propio o de terceras personas

Así, el artículo, habla de funcionarios y empleados que deberán ser imparciales, en todas sus actuaciones.

Sin embargo, no se sabe qué diferencia habrá querido resaltar el legislador al mencionar los términos : funcionarios y empleados.

Podría interpretarse como empleados a aquellos sujetos de derechos (personas físicas o jurídicas que se contraten por tiempo fijo) que se les encomienda un función o labor específica por tiempo limitado y precio fijo.

Importante que es que confirme y reafirmen las actuaciones que debe mantener el personal que labora para la institución.

La Procuraduría General de la República emitió dictamen bajo el número C-209-2002 de fecha 21 de agosto del 2002, en relación al ejercicio profesional de los Jueces integrantes del Tribunal Registral Administrativo, creado por Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual que dice:

“ Con la aprobación del Procurador General Adjunto, me refiero al oficio sin número, de fecha 14 de febrero del presente año –*recibido en este Despacho el 18 del mismo mes y año*-, suscrito por el Licenciado Pedro Bernal Chaves Corrales, en su condición de Juez Presidente, por el que somete a nuestro conocimiento el acuerdo firme adoptado por el Tribunal Registral Administrativo en el Artículo 6° de la sesión N° 01-2002, celebrada el 11 de enero del 2002, mediante el cual se le autoriza presentar formal consulta a la Procuraduría General de la República, a efecto de determinar si a los miembros de ese Tribunal se les aplica el régimen de prohibición contenido en el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

...Según lo ha precisado en otras muchas oportunidades este Órgano Asesor, lo previsto en el numeral transcrito de la Ley Orgánica del Poder Judicial, resulta ser, fundamentalmente, una prohibición legal que impide ejercer liberal o privadamente la profesión de abogado a los servidores propietarios e interinos (*éstos últimos según resolución N° 2001-00648 de las 16:45 horas del 24 de enero del 2001, de la Sala Constitucional*) de los Poderes Ejecutivo y Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la República y de las municipalidades, con las salvedades que la propia norma establece.

Esta prohibición, de acatamiento obligatorio, está determinada por la incompatibilidad que tienen los servidores públicos, una vez sometidos al régimen jurídico que les rige en sus puestos, para desempeñarse en actividades particulares que

puedan comprometer los deberes éticos y morales de imparcialidad, lealtad, objetividad e independencia de la función estatal (*dictamen C-320-2001 de 22 de noviembre del 2001*).

Según lo ha reiterado la Sala Constitucional, "*las incompatibilidades se basan en razones de moralidad y tienden a evitar la acumulación de facultades en una sola persona, así como que los funcionarios aparezcan en oposición con el organismo público del cual dependen, en contiendas judiciales o reclamos administrativos, a causa de la designación profesional por parte de particulares, es decir tiende a evitar la colisión de intereses –interés público e interés privado–.*" (resolución N° 3932-95 de las 15:33 horas del 18 de julio de 1995, y en sentido similar, las resoluciones 3502-94 de las 15:28 horas del 12 de julio de 1994, 642-94 de las 14:06 horas del 20 de diciembre de 1994 y 649-93 de las 14:45 horas del 9 de febrero de 1993).

Por consiguiente, tanto los funcionarios que ocupan un puesto en propiedad, como los interinos, de los Poderes de la República y demás dependencias y entes públicos estatales enunciados en el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se encuentran compelidos, de manera imperativa, a no ejercer, de manera privada, la abogacía, por ostentar, precisamente, la condición de "funcionario"; es decir, basta con aceptar un cargo público y que su nombramiento se haya conformado mediante acto válido y eficaz de investidura, al tenor de lo dispuesto en el ordinal 111 de la Ley General de la Administración Pública, para que no puedan ejercer, de modo particular, su profesión.

Al respecto, la Sala Constitucional ha manifestado que:

"El artículo 39 de la Constitución Política recepta (sic) el principio de reserva de ley mediante el cual todos los actos gravosos para los ciudadanos, provenientes de autoridades públicas, deben estar acordados en una ley formal...". (Sentencia número 2812-96 de 11 de junio de 1996).

Refiriéndose en concreto a la restricción del ejercicio liberal de la profesión, en razón de la prohibición, este Órgano Asesor ha sido conteste en afirmar que la imposición de esta sólo resulta posible mediante una norma de rango legal—*en sentido formal y material* -. Al respecto, se ha dicho:

"La ley N° 5867 de 15 de diciembre de 1975 establece una compensación económica para funcionarios que estén sujetos a prohibición del ejercicio profesional. Para que opere esa compensación es requisito indispensable que el ejercicio profesional privado o la realización de actividades privadas haya sido prohibido por el legislador. Interesa resaltar ese punto: la prohibición es una restricción al ejercicio de la profesión (ver en ese sentido dictámenes C-202-96 de 16 de diciembre de 1996 y 207-89 de 4 de diciembre de 1989). Como restricción a derechos fundamentales, su establecimiento es reserva de ley, se establece por ley. Así, a diferencia de otros institutos salariales, verbi gratia de la dedicación exclusiva, la prohibición tiene origen en la ley. Lo que significa que la Administración no es libre para establecer prohibiciones al ejercicio profesional o a la realización de actividades vía reglamentaria o por acto administrativo." (Dictamen C-200-97 de 21 de octubre de 1997).

Luego de analizar detenidamente ese marco jurídico regulador, este Órgano Superior Consultivo, recientemente determinó que, a pesar de habersele otorgado personería jurídica instrumental *-limitada a la gestión presupuestaria-*, el Tribunal Registral Administrativo se creó como un órgano de desconcentración máxima que actuará como jerarca impropio monofásico en materia registral; y esto, aunado al hecho de que la función registral ha sido entendida como una función esencial del Estado, lo coloca, sin lugar a dudas, dentro de la estructura organizativa de la Administración Central, más concretamente del Ministerio de Justicia (*remitimos al dictamen C-182-2002 de 15 de julio del 2002*).

Tomando en consideración esa función integral que implica el notariado, en la Junta de Consejo Permanente de la Unión Internacional del Notariado Latino

(U.I.N.L.) - de la cual nuestro país es miembro a través del Colegio de Abogados de Costa Rica(según puede consultarse en el sitio web: <http://www.uinl.org/>)-, celebrada en La Haya en marzo de 1986 se definió entre otras bases y principios fundamentales del notariado latino el concepto de notario:

"El notario es un profesional del derecho especialmente habilitado para dar fe de los actos y contratos que otorguen o celebren las personas, de redactar los documentos que los formalicen y de asesorar a quienes requieran la prestación de su ministerio".

De esta definición entendemos claramente las funciones del notario, las cuales ya hemos comentado.

Podemos concluir entonces, que la labor del Notario es la de un verdadero jurista, más allá de un simple redactor de documentos legales.

Lo anterior resulta de vital importancia para el presente caso, pues aún y cuando la Ley de Creación del Tribunal Registral Administrativo -Nº 8039 de 12 de octubre del 2000, publicada en La Gaceta Nº 206 de 27 de octubre del 2000-, y su Reglamento Orgánico y Operativo -Decreto ejecutivo Nº 30363-J de 15 de mayo del 2002, publicado en La Gaceta Nº 92 de 15 de mayo del 2002- no prevén expresamente, como requisito del puesto el título académico de abogado, sino que se limitan a enunciar que sus miembros deberán tener amplia experiencia en materia registral, notarial o catastral, respaldada con títulos profesionales (artículo 21 de la citada Ley Nº 8039 y 4º de su Reglamento), sin lugar a dudas, en razón de los poderes, atribuciones y facultades que son legalmente atribuidos para el cumplimiento de sus funciones, los miembros de ese Tribunal, que sean abogados, estarán ejerciendo funciones propias o inherentes a su profesión de abogados –recuérdese que lo notarial y registral son especialidades del Derecho (artículo 2º del Código Notarial, Ley Nº

7764); y en todo caso, según advierte la doctrina, el notario es una figura bifronte: por un lado ejerce privadamente una función pública, y por el otro, es un profesional de Derecho, con una clara misión asesora y de consejo (GÓMEZ PÉREZ, (Rafael). "Deontología Jurídica", Ediciones Universidad de Navarra S.A., Pamplona, 1982, p. 133)-, lo cual les dará derecho al reconocimiento de aquella compensación económica.

Recuérdese que el asunto envuelve un tema de profundo contenido ético, cual es el conflicto de intereses que ocurriría si se permitiese que uno de estos abogados fuera contratado por un cliente para representarlo o asesorarlo en un asunto de derecho registral y notarial que estuviera pendiente de resolución en ese Tribunal Administrativo, y a la vez sea él mismo quien tiene que resolver el punto, pero en su calidad de funcionario público.

Queda claro del análisis expuesto que la prohibición del ejercicio privado de la abogacía, contenida en el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cubre a los miembros del Tribunal Registral Administrativo, inclusive a su personal de apoyo *-propietarios o interinos-*, en el tanto sean estos abogados y se encuentren ejerciendo funciones propias o inherentes a esa profesión.

Igualmente les corresponde a estos el pago de la compensación económica prevista en la Ley N° 5867 de 15 de diciembre de 1975 y su Reglamento.

Este artículo 92 en estudio, requiere una mayor atención por cuanto que no solamente son meros comportamientos, calificados por este artículo como contravenciones, sino que en materia de propiedad intelectual, pueden darse varias figuras tales como: violación del secreto empresarial, violación de la información suministrada por el interesado en una solicitud preliminar de patentes (sin haberse dado la etapa de publicación), acciones para efectuar decomisos, u otros actos a solicitud de la parte interesada con respecto a fuga de información, copia o

sustracción de información relacionada con la base de datos, etc. Independientemente de la información y el contenido de ésta y su valor en el mercado, deben manejarse aspectos de seguridad e inviolabilidad de las fuentes de información tanto en el ámbito informático, como en el área funcional-registral-administrativo, y estar enterado todo el personal que labora ahí, de los alcances de la propiedad intelectual, con respecto a los derechos de los verdaderos titulares.

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 exceptuarán 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_

(Ver artículos : 87, 88, de esta Ley mencionan la aplicación del artículo 94 , pero este artículo omite especificar tasa alguna por concepto de copias de expedientes o registros; Ley de Creación del Registro Nacional, Convenio de París Artículo12, Acuerdo de los ADPIC Artículo 62)

El presente artículo establece la prohibición absoluta de sacar de la institución cualquier tipo de documento que se haya presentado en el Registro. Así, el artículo menciona el término “registro” refiriéndose a la registración de traspasos, cancelaciones, renovaciones, inscripciones, mandamientos de anotación, fideicomisos, mortuales, divorcios, nulidades.

El concepto registro es utilizado indistintamente en toda ley, utilizándose como lugar donde se asienta o sitúa la oficina o ente público y que además custodia de esos derechos inscritos para efectos de darle publicidad ante terceros.

El Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica está situado tanto físicamente como jurídicamente (por Ley de Creación del Registro Nacional), en el Registro Nacional, que a su vez, integra a cinco registros que son: Registro de bienes inmuebles, Registro de muebles (vehículos), Catastro Nacional,. Registro de Propiedad Intelectual, el Registro de Personas Jurídicas (mal llamado, por cuanto es una subdivisión del Registro de Bienes Inmuebles).

Los sistemas de registración son diferente: si estamos ante un bien inmueble priva el sistema conocido como “Torrens” y se fortalece la figura del notario público.

El Registro de Bienes Inmuebles y Muebles tienen su propio reglamento y disposiciones muy particulares propias a la gestión que se realiza; además de las circulares que ahí se emiten continuamente, ambos se encuentran divididos por departamentos, siendo el más importante es el departamento de Diario, donde se presentan testimonios debidamente protocolizados, donde aparecen las voluntades de las partes, procediéndose inmediatamente a anotarse en los respectivos asientos que constan los bienes. Si el documento tiene defectos, el testimonio es devuelto al notario para que lo subsane, y vuelva a presentarse, si el documento está correcto, se inscribe y posteriormente es devuelto al notario para que lo entregue al interesado.

Es vinculante también en lo que se relaciona a los notarios públicos, las directrices que emite la Dirección de Notariado y que el mismo Registro debe acoger. Así lo ha manifestado la Procuraduría General de la República, en dictamen emitido en fecha 21 de marzo del 2002: “manifiesta que lo relacionado con materia de poderes y su protocolización debe ser la Dirección de Notariado quien se manifieste”.

Sin embargo, no se puede confundir esta disposición con la función relevante que representa la Procuraduría, que no debe apartarse de su misión.

El sistema marcario, se aleja de los de este tipo de registración, donde la figura del notario público no está presente; al contrario censura la del abogado. En la actualidad lo que priva en otros países y lo que impone la corriente internacional es que los trámites sea expeditos y se promueva al actividad mercantil y transferencia económica de un país a otro, con el ánimo de que el titular de derecho puede establecer contactos con diferentes países o mercados en el menor tiempo posible.

La visión de un registro con un sistema acorde con los parámetros internacionales es lo que se impone, ni real ni mentalmente, los administradores de

justicia pueden homologar sistemas de registraci3n (muebles e inmuebles) ni pretender aplicar las mismas disposiciones para todo lo que tiene que ver con el registro Nacional.

En este art3culo se hace el intento de prohibir que los expedientes , libros y otros documentos salgan del Registro; esto por cuanto la formaci3n y estructura del sistema de propiedad industrial lo reviste de caracter3sticas especiales, que la informaci3n que se presente documentada debe ser custodiadas celosamente.

- 1.Documentos 3nicos (no protocolizados).
- 2.Presentaci3n de poderes originales, para comparecer en diversas gestiones a nombre de sus titulares (empresas internacionales).
3. Pruebas relevantes para gestiones varias.
- 4.Expedientes debidamente enumerados.
- 5.Estructura judicial en sede administrativa.

Las intenciones que conten3a la anterior legislaci3n de marcas , han continuado plamadas en este art3culo, sin embargo, no as3 esta informaci3n y estudio de antecedentes es reconocida y valorada al momento de emitir directrices generales para todo el Registro Nacional.

Tambi3n en lo que respecta a la Ley de Pocedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en su art3culo 3 denominado Adopci3n de Medidas Cautelares, otorga competencia con igualdad de rango tanto para las autoridades judiciales (que ya lo poseen) como a las autoridades administrativas. (Registro Propiedad Intelectual : marcas, patentes y derechos de autor).

Carentes de consistencia jur3dica encontramos los articulados del Cap3tulo I y II de la Ley de Procedimientos de Observancia , esto por cuanto que no se tom3 en

consideración que en la fase administrativa se adolece de formación y valoración sustancial en lo que respecta a la capacidad del empleado público; situación que pareciera, o se supone, que el Poder Judicial, Ministerio Público per se la poseen.

Con igualdad de competencia en sus actos, funciones y resoluciones, deben emitirse tanto en la vía judicial como en la vía administrativa funcionarios encargados acoger y ejecutar las medidas cautelares. Bien se podría afirmar que la voluntad del legislador, es reafirmar y confirmar que la materia de Propiedad Intelectual, debe ser tratada en su parte procedimental por órganos competentes con investidura judicial. Por la actitud responsable y segura, que se requiere en este tipo de procesos y con una visión nunca antes vista en nuestro sistema, deben prevalecer principios y fundamentos tales como:

1. Secreto profesional. (confidencialidad con la información que se aporta y las acciones que se solicitan).
2. Guarda y custodia de pruebas.
3. Disponibilidad por todo el Territorio.
4. Equipamiento para operativos.
5. Depósitos, almacenes o bodega para el resguardo.
6. Pólizas de garantía.
7. Seguros de riesgo individual.
8. Formación y capacitación (manejo de sustancias nocivas para la salud, medio ambiente, etc.; trato con personas peligrosas, manejo de armas, dispositivos costosos y otros)

El tratamiento que debe dársele a los documentos que se presentan en el registro de la Propiedad Industrial, sea el tipo de solicitudes que requiera el gestionante, de ser acorde con lo que establece la Ley de Simplificación de Trámites

vigente desde abril del 20002, además de custodiar los documentos y velar porque la información se mantenga inviolable.

El sistema imperante es como en los tribunales de justicia, por solicitudes, que van conformando expedientes (no protocolizados).

Otras oficinas internacionales utilizan sistemas de registro que van al lado de las últimas tecnologías con el ánimo de permitir un acceso vía registral mas dinámico y efectivo.

El Acuerdo de los ADPIC , en la Parte IV, establece: Adquisición y mantenimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual y Procedimientos contradictorios relacionados , que en el Artículo 62 dispone:

“1...los miembros podrán, exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.

2.Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán ... su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustamente.

3...cuando la legislación de un Miembro establezca tales principios, se regirán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del Artículo 41.”

En concordancia con el artículo 12 del Convenio de París que compromete a establecer en cada país de la Unión un servicio especial de propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o comercio.

Artículo 94.—Tasas. Los montos de las tasas que cobrará el Registro de la Propiedad Industrial serán los siguientes:

Este artículo fue modificado por Ley No 8020 del 2 de setiembre de 2000.

Se redujo la tasa por concepto de inscripción de todo signo distintivo. Anteriormente se establecía una tasa básica y una tasa complementaria. Disposición derogada por la indicada Ley que vino a establecer una única tasa por conceptos derechos de inscripción; debiéndose pagar al presentarse la solicitud .

El Artículo 10 de esta ley establece los requisitos mínimos para que una solicitud sea admitida para la tramitación, que en el literal e) explica: “ Adjunta el comprobante de pago de la tasa básica”. (Cabe recordar que la Ley No 8020, no modifico los artículos correspondientes que hablaban de tasa básica y tasa complementaria, pero al quedar modificada la tasa por concepto de derechos, se entiende que al referirse en algunos artículo de tasa básica es la tasa única).

Una vez comprobados los requisitos de admisión, el Registro de la Propiedad Industrial le asignará una fecha y hora de presentación a la solicitud de registro y la admitirá.

La importancia de este Artículo la encontramos fundamentada en el Artículo 4 que establece el Derecho de Prelación y el Artículo 5 el Derecho de Prioridad; todo lo anterior a la luz del Convenio de París.

Artículo 95.—**Utilización de los montos recibidos por tasas.** Los montos recibidos por tasas serán utilizados para sufragar la totalidad de los gastos anuales que requiera el Registro de la Propiedad Industrial. Si no alcanzan para sufragar todos los gastos, el monto restante deberá ser cubierto por el Registro Nacional. De haber excedente, será entregado al Registro Nacional para cubrir otros gastos de esta última institución.

Artículo modificado por Ley No 8020 del 2 de setiembre del 2000.

Estableciéndose porcentajes de distribución por los montos recibidos; dotando de recursos a entes como la Editorial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Editorial Costa Rica, a fines como la capacitación e investigación.

Lo que demuestra que la finalidad de los ingresos percibidos es distribuirlos en otros conceptos que se alejan de la finalidad propia de la administración cual es la de registrar y aportar al Estado retribución por el servicios que se ofrece; cubriendo cuando más los gastos administrativos, como salarios, papelería , infraestructura etc.

Aspectos citados que no se entran a analizar e inclusive se cae en aspectos tales como lo contempla el Reglamento de esta Ley que los derechos recibidos en una solicitud en trámite si no se logra registrar, se utilizarán en otra inscripción que si fructifique.

BIBLIOGRAFIA

ALFARO ROJAS, Alvaro: **La Función Registral y el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial**, San José, Tesis de Licenciatura en Derecho, U.C.R., 1989.

ALFARO ROJAS, Liliana :”**La Propiedad Intelectual y los nombres de dominio en Internet, Virtualidad y Derecho**”, Comisión Nacional para el mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), San José, 1998.

AMADOR HASBUN: “**El arbitraje y otros mecanismos alternativos como medios para la mejorar la resolución de Conflictos Patrimoniales**”, San José, Tesis de Licenciatura en Derecho, U.C.R , Facultad de Derecho, 1994.

BARRANTES GAMBOA, RIVERO SÁNCHEZ: “**Derecho y Jurisprudencia en materia de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor**”, San José, Ediciones Jurídicas Arete, 1999 .

VICTOR BERON, Alberto: “**Nueva empresa y Derecho societario**”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1996.

BREUER MORENO, Pedro:” **Tratado de las Marcas de fábrica y de Comercio**”, Buenos Aires, Editorial Robis, Argentina, 29 Edición, 1946.

BERCOVITZ, Alberto:”Forum regional sobre el Impacto de las Nuevas tecnologías en el Derecho de la Propiedad Intelectual, para los países de América Latina”.Montevideo, OMPI, 1989.

BERCOVITZ, Alberto: “La Competencia Desleal”. Sieca, Proyecto Propiedad Intelectual Sieca-USAID.2000.

BERCOVITZ, Alberto:”Propiedad Intelectual en el GATT”, Madrid, Ediciones Ciudad Argentina, España, 1997.

CABANELLAS DE LA CUEVA, Guillermo:”**Derecho de Marcas**”. Buenos Aires, Argentina, Editorial Heliasta, S.R.L., Tomos I y II, 1989.

CASADO CEDEÑO, Alberto:”La Marca Comunitaria.Perspectivas para su reconocimiento en los Procesos e Integración”, Sieca, Proyecto Sieca-USAIS, 2000.

Costa Rica: **Código Civil**, San José, Investigaciones Jurídicas, 1999.

Costa Rica: **Código de Familia**, San José, Editorial el Porvenir, 1999

Costa Rica: **Código Penal**, San José, Investigaciones Jurídicas, 1993

Costa Rica: **Código Procesal Civil**, San José, Editorial IJSA, 2000.

Costa Rica: **Código Notarial**, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas, 2000.

Costa Rica: **Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial**. San José, 1970.

Costa Rica: **Ley de Propiedad Intelectual**, No 40 de 27 de junio de 1896, reformas No 32 de 25 de mayo de 1948, No 1568 del 20 de mayo de 1953, No 6477 del 25 de setiembre de 1980, No 6683 del 14 de Octubre 1982 y la No 6867 del 25 de abril de 1983.

Costa Rica: **Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos**, No 6383 de 25 de noviembre de 1982 y reformas.

Costa Rica: **Reglamento Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos**, Decreto No 24611-J de 24 de Octubre 1995

Costa Rica: **Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual**, No 8039 de 12 de Octubre 2000.

Costa Rica: **Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos**, No 7978, 6 de enero del 2000. y su Reforma.

Costa Rica: Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No 6867, de 5 de abril de 1983 y su Reforma

-Reglamento Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, 1983.

Costa Rica: Ley de Información no Divulgada, No 7975, de 22 de diciembre de 1999.

Costa Rica: Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley 7982, 20 de diciembre de 1999.

Costa Rica: Protección a los Sistemas de Trazados de los Circuitos Integrados, Ley No7961, de 13 de diciembre de 1999.

Costa Rica: Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No 7472, de 1983.

DEL CASTILLO, Pedro: “**Controversias en Materia de Nombres de Dominio. Reglas Arbitraje y Resolución y Resoluciones de la OMPI en materia de Nombres de Dominio**”, *Revista Electrónica de Derecho Informático.Vlex*. [http:// www.publicaciones.derecho.org./redi/No24.Julio](http://www.publicaciones.derecho.org./redi/No24.Julio) 2000.

DE LA PALADELLA SALORD, Carlos: “**El Derecho en la Era Digital. Aspectos jurídicos de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones**”, Argentina, Setiembre 1989.

<http://comunidad.derecho.org./carlospadella/cps3.pdf>.

FERNÁNDEZ NOVOA, C: “Fundamentos del derecho de Marcas”, Madrid, 1984.

JALIFE DAHER, Mauricio: “Régimen Legal Internacional de las Indicaciones Geográficas, de las Indicaciones de Procedencia y de las denominaciones de Origen”, Sieca, Proyecto Propiedad Intelectual Sieca-USAID, 2000.

GARRIGUES, Joaquín: “Curso de Derecho Mercantil”, Tomo II, Sétima Edición, Editorial Temis, Bogota, Colombia 1987.

HESS ARAYA, BRENES ESQUIVEL: “Ley de Jurisdicción Constitucional, anotada, concordada y jurisprudencia procesal”, San José, Segunda Edición, Investigaciones Jurídicas S.A., 2001.

INPI. Instituto Nacional de Propiedad Industrial: “**Análisis del Encuentro de Propiedad Intelectual y Comercialización de tecnología en el Ámbito de la red Mercocidades**”, Brasil, Secretaría Ejecutiva, Red de Tecnología de Río de Janeiro, 2001.

KOZOLCHYK, Boris; TORREALBA Octavio: “**Curso de derecho Mercantil**”, Tomo I, San José, Costa Rica, 1983.

LIBRO VERDE: “Propuesta del Gobierno de los Estados Unidos para el Control y Desarrollo de Internet”

<http://www.ntia.doc.gov>

NAVA NEGRETE, Justo: “**Derecho de Marcas**”, México, Editorial Porra, 1985.

OMPI: “Arreglo de Madrid, relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos”.

“Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas”.

“Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite”.

“Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no autorizada de sus Fonogramas”.

“Convenio de París para la Protección de la propiedad Industrial”

“Convención de Roma sobre la protección de los artistas, interpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión

“Tratado sobre el Derecho de Marcas”

“Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)

“Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico”

“Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor”

“Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o Ejecuciones y Fonogramas”

TRATADOS SOBRE CLASIFICACIONES:

“Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para Dibujos y Modelos Industriales”

“Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas”

“Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes”

“Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas”

TRATADOS OMPI SOBRE LA OBTENCIÓN DE DERECHOS:

“Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)”

.Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes(PCT)

“Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”

.Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.

“Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas”

“Arreglo de la Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales”

-Acta I de Londres de 1934.

-Acta II de la Haya de 1990.

- Acta Adicional III de Mónaco 1961.
- Acta Complementaria de Estocolmo 1967, enmendada en 1979.
- Acta de Ginebra, Reglamento.
- “Reglamento. Arreglo de La Haya relativa al depósito internacional de dibujos y modelos industriales”
- “Arreglo de la Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales”
- “Sistema de la Haya para el depósito internacional de dibujos y modelos industriales”
- “Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes”
- “Reglamento Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes”
- “Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional”
- Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.
- “Reglamento de Mediación de la OMPI. Cláusulas y Acuerdos de sometimiento recomendados”
- OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, Buenos Aires, Editorial Heliasta, S.R.L., 1989.
- PEREZ MIRANDA, Rafael:” **Propiedad Industrial y Competencia en México. Un enfoque de Derecho Económico**”, México, Editorial Porrúa, Segunda Edición, 1999.
- RAMÍREZ: “Nombres de Dominio y Marcas: Conflictos y Soluciones entre dos signos distintivos”, Colombia, octubre 2001.
- <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/ramirez.htm>.
- RANGEL MEDINA, David: “Tratado Derecho Marcario”, México, D.F., Editorial Libros de México, 1960.
- Revista Jurídica Electrónica VILex:”La ICANN aprueba siete nuevos dominios”, Julio 2002.
- <http://www.v2.vlex.com/vlex2/front/asp/especiales/icann/noticia.asp>
- SÁNCHEZ CARREÑO: “El Comercio Electrónico no es solo Internet”, España, 2000.
- <http://www.marketingycomercio.com/número3/ce.htm>.
- SESEÑA JULIAN y OTROS:”Conflictos de Marcas y Nombres de Dominios en Internet bajo UDRP”,
- <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrina/gretel.htm>.
- SHEWOODD, Robert:”(Traducción de Horacio Spector) “Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico”, Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., Argentina, 1992.
- <http://tess.uspto.gov/bin/showfiel>
- United States Patent and Trademark Office.