



Propiedad Industrial: Marcas comerciales

Tipos de marca
Página 3

Trámite de inscripción
Página 6



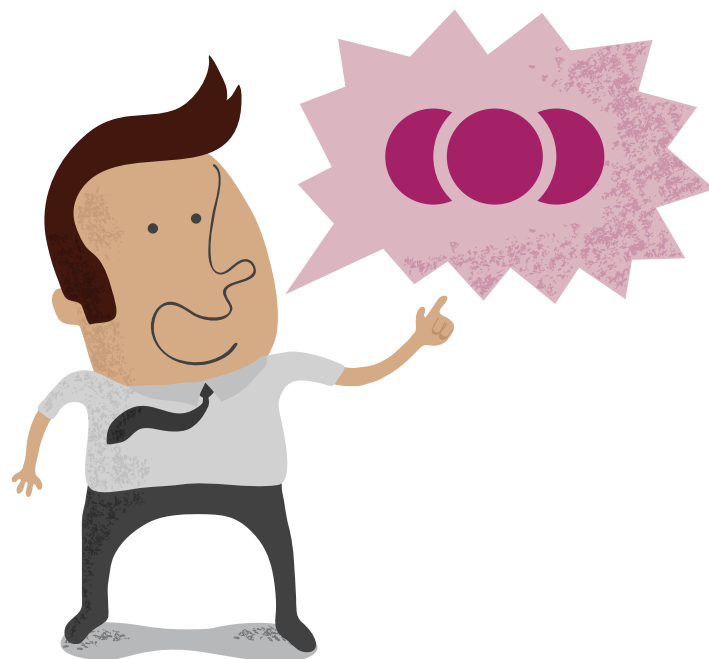
Propiedad Industrial

La Propiedad Industrial es una de las dos ramas que conforman la Propiedad Intelectual y es un concepto que incluye todo lo relacionado con patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

En nuestro país la institución rectora, en materia de Propiedad Intelectual, es el Registro Nacional, pues es el único ente gubernamental autorizado para inscribir, proteger y divulgar acciones en ese sentido.

Incluso, en el tema de Propiedad Industrial, existe un Registro especializado que inscribe y protege las marcas o signos que distingue a una empresa, productos o servicios.

Debido a la importancia que tiene este tema en la sociedad, este fascículo está dedicado exclusivamente al tema de marcas comerciales.



Marcas comerciales

Es cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, es decir, son aquellos signos que utilizan los empresarios para identificar y diferenciar productos o servicios en el mercado. (Art. 2 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N°7978)

Una marca puede estar compuesta por un signo o combinación de ellos, así como incluir palabras o conjuntos de palabras, nombres de personas, letras, números, elementos figurativos, cifras, monogramas, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas o franjas, combinaciones y disposiciones de colores, así como sonidos.

Asimismo, pueden consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. (Artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos).

Función e importancia

La función principal de las marcas es permitir que los consumidores puedan identificar y diferenciar un determinado producto de otro similar, así como su origen empresarial.

Además, contribuyen a reflejar la imagen, reputación, calidad y garantía de los productos o servicios ofrecidos por las empresas, por lo que a su vez sirven como un canal publicitario de los mismos y pueden ser un activo comercial importante.

Protección



Aunque su registro no es obligatorio, deben protegerse porque su inscripción otorga al titular, el derecho exclusivo de impedir que otras personas utilicen una marca igual o similar para los mismos productos o servicios, y evitar con ello confusión en los consumidores.

Cualquier persona física o jurídica puede solicitar una marca y el trámite se realiza personalmente, pues no se necesita la intervención de un abogado.

En los casos en que se actué con el nombre de una persona física o jurídica, se necesita un poder autenticado por un abogado, según el artículo 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Créditos

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

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

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

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

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

Tipos de marca

1. Por la forma del signo

Denominativas: constituidas únicamente por un nombre, letras, números o signos de puntuación, palabras de fantasía, entre otros.

Figurativas: se componen únicamente por un dibujo o representación (orlas, viñetas, escudos, líneas, franjas, etc.)

Mixtas: combinan una denominación con un diseño.

Tridimensionales: consisten en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas.

Sonoras: como indica su nombre, son marcas que consisten en un sonido que sea capaz de distinguir los productos o servicios para los que se utiliza, como por ejemplo el chillido del águila para cerveza.

2. Por la función del signo

Marcas de fábrica: indican que los productos han sido producidos por una persona o empresa determinada o por un grupo de éstas y permiten al consumidor distinguirlos de otros productos en el mercado.

Marcas de comercio: utilizadas para la comercialización de productos que son fabricados por terceros.

Marca de servicio: este tipo de marcas distinguen la prestación de un servicio de cualquier clase (legales, contables, publicitarios, etc.).

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: indican que los productos o servicios cumplen con ciertas normas o características que han sido controladas o certificadas por el titular.

3. Por el uso y difusión

Marcas notorias: signos o combinación de signos que son conocidos en el comercio internacional, el sector pertinente o en los círculos empresariales.





Registro de una marca

El principal requisito es que tenga distintividad. Se refiere a la capacidad del signo para distinguir los productos o servicios de otros que sean idénticos o similares en el mercado.

Prohibiciones

A-Prohibiciones absolutas:

Se aplica cuando el signo es incapaz de funcionar como marca, ya sea porque no puede distinguir productos o servicios o bien, porque no puede distinguir los productos o servicios para los que la marca es solicitado.

Este tipo de prohibiciones implican que la marca solicitada, por sí misma, no puede ser registrada.

Los principales motivos para denegar el registro de una marca son:

Términos genéricos: cuando el signo está conformado por la designación del producto o servicio por distinguir.

Términos descriptivos: aquellos que informan de manera directa sobre las cualidades, usos, funciones, valor, época de producción o cualquier otra característica del producto o servicio que se va a proteger.

Son términos de libre uso entre los competidores y en algunos casos hasta necesarios para la comercialización del producto o servicio.

Términos engañosos: aquellos que dan información falsa o errónea sobre las características del producto o servicio, impidiendo que la decisión de compra del consumidor sea acorde con sus expectativas.

El engaño puede darse en cuanto a la calidad, cantidad, modo de fabricación, destino, valor u otros.

B-Prohibiciones relativas:

Son supuestos en los que la marca en sí es registrable, pero existen derechos anteriores de terceros que hacen que el signo no esté disponible.

Los principales motivos de denegación se dan 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 de manera tal que pueda causar confusión en el consumidor.

O bien, 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.



Solicitud de inscripción

Una solicitud de registro de marca puede presentarse en cualquier momento ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin embargo, es importante que de previo a su presentación se lleve a cabo una búsqueda de marcas para descartar que el signo no esté ya registrado para productos o servicios idénticos o similares. Para ello, el Registro de la Propiedad Industrial tiene a disposición de los usuarios el servicio de consulta de antecedentes.

Derecho de Prioridad

La "prioridad" es el beneficio que puede obtener una persona con respecto a la fecha de presentación de una primera solicitud de registro de marca, al presentar una solicitud posterior sobre el mismo signo, en algún otro país. Aplica a quienes hayan presentado en regla una solicitud de marca en un Estado Contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad tiene una duración de seis meses contados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria y se invocará mediante una declaración expresa que deberá hacerse con la solicitud de registro o dentro un plazo de dos meses

contados desde la fecha de presentación de la solicitud y, junto con esta o dentro de los tres meses siguientes a su presentación, se debe adjuntar una copia certificada de la solicitud prioritaria y la conformidad de la Oficina de Propiedad Industrial que haya recibido dicha solicitud.

El documento de prioridad se encuentra dispensado de toda legalización y será acompañado de la traducción correspondiente en caso de ser necesaria. (Art. 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos).

Formulario de Inscripción

Aunque no es de uso obligatorio para la presentación de solicitudes de marcas, el mismo se encuentra disponible en el Centro de Información del Registro de la Propiedad Industrial o bien, por medio del portal digital

<http://www.rnpdigital.com>

BUSQUE EL PRÓXIMO
4 DE NOVIEMBRE
EL FASCÍCULO
NÚMERO 5

5
Fascículo

**Propiedad Industrial:
Otros signos distintivos**

**REGISTRO
NACIONAL**
REPÚBLICA DE
COSTA RICA



Trámite de inscripción

1. Examen de forma:

Se realiza después de presentar la solicitud de inscripción. El objetivo es verificar que la misma cumple con los requisitos establecidos en el Art. 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y Art. 3 y 16 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Los requisitos de forma de la solicitud son:

- **Nombre y dirección del solicitante.**
- **Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica.**
- **Nombre del representante legal, cuando sea el caso.**
- **Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento real y efectivo en el país.**
- **La marca cuyo registro se solicite, cuando se trate de una marca denominativa sin grafía, forma ni color especial.**
- **Una reproducción de la marca cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial, o de**

marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin el.

- **La traducción de la marca cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma diferente al castellano.**
- **Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se usará la marca, agrupados por clases según la Clasificación Internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase.**
- **Comprobante de pago de la tasa establecida**
- **Lugar para atender notificaciones**

En caso de que falte algún requisito, el Registro de la Propiedad Industrial lo comunicará al interesado y le otorgará un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación, bajo apercibimiento de considerarse por abandonada la solicitud.

Asimismo, el sistema de clasificación permite recopilar de manera ordenada información de las marcas presentadas conforme a los productos o servicios y facilita la búsqueda de información en la base de datos.

Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se utilizará la marca se aplica la Clasificación Internacional de Niza.



2. Examen de fondo:

Es el estudio que permite determinar si el signo solicitado se encuentra contenido dentro de alguna de las prohibiciones legales, sean absolutas o relativas.

En caso que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones se notificará al solicitante, indicándole las objeciones y dándole un plazo de 30 hábiles a partir de la notificación, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante exponga sus argumentos o en el caso de que haya respondido, el Registro considera que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro de la marca mediante resolución fundamentada.

Trámite de la solicitud

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

Posterior a esa publicación, se abre un periodo de dos meses, para que se opongan aquellos terceros que se sientan afectados por considerar que el signo en trámite está inmerso en alguna prohibición, ya sea de carácter absoluto o relativo.

Si hay oposiciones de terceros, estas se trasladarán al solicitante, para que en un plazo de dos meses se pronuncie sobre la objeción planteada. Luego el Registro definirá el asunto mediante una resolución fundamentada donde concede o deniega la inscripción del signo.

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





Tome en cuenta

Plazo:

El plazo de vigencia de una marca es de 10 años contados a partir de su fecha de inscripción y su protección es únicamente a nivel nacional.

Renovación: puede presentarse dentro del año anterior a su vencimiento o dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de vencimiento.

Costos:

Tasa de presentación: la solicitud de inscripción de una marca tiene un costo de USD\$50 (cincuenta dólares) en timbres de Registro Nacional por cada clase de productos o servicios.

Tasa de renovación: la tasa de renovación es de cincuenta dólares (USD\$50) en timbres de Registro Nacional por cada clase de productos o servicios registrados y si se renueva dentro del periodo de gracia (seis meses después de vencida) se cobra un recargo de veinticinco dólares (USD\$25).

Derechos del titular:

El titular de una marca registrada tiene el derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceras personas utilicen signos idénticos o similares al suyo, para los mismos productos o servicios o productos y servicios relacionados.

Nulidad del registro:

A solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si esta contraviene las prohibiciones de ley. La acción de nulidad prescribe a los 4 años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro cuya nulidad se solicita.

Cancelación del registro por falta de uso:

Cualquier persona interesada puede solicitar la cancelación por falta de uso de una marca. Dicha acción no procede antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha de registro de la marca registrada.

Normativa

Nacional: Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N°. 7978; Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto N°. 30233-J; Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, Contenidas en la Ley de Macas y Otros Signos Distintivos, Ley N°. 7978 del 6 de enero del 2000, Decreto N°. 33743-COMEX-J.

Internacional: Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio; Tratado sobre el Derecho de Marcas; Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.



Contacto

Oficina de Marcas y otros signos distintivos

Teléfono: (506) 2202-0623

Correo electrónico:

consultasrpi@rnp.go.cr