

# **GUÍA DE CALIFICACIÓN**



**PROPIEDAD  
INTELECTUAL**

## ÍNDICE

Marcas y Otros Signos Distintivos .....	7
<b>I. Solicitud de inscripción.....</b>	<b>7</b>
A) Requisitos de admisibilidad.....	7
B) Requisitos generales.....	8
C) Requisitos específicos .....	10
<b>II. Modificación y división de la solicitud .....</b>	<b>15</b>
A) Requisitos generales.....	15
<b>III. Examen de fondo .....</b>	<b>16</b>
A) Aspectos generales.....	17
B) Aspectos específicos para señales de publicidad y nombres comerciales .....	19
<b>III. Publicación de la solicitud .....</b>	<b>21</b>
A) Requisitos generales.....	21
B) Requisitos específicos.....	21
<b>IV. Oposiciones .....</b>	<b>22</b>
A) Requisitos formales.....	22
B) Requisitos Generales .....	23
<b>V. Inscripción y certificado de registro .....</b>	<b>26</b>
A) Requisitos generales.....	26
B) Requisitos específicos.....	26
<b>VI. Renovación de la inscripción .....</b>	<b>27</b>
A) Requisitos generales .....	27
VII. Corrección, limitación, división y cambio de domicilio del registro .....	28
A) Requisitos generales.....	28
B) Requisitos específicos.....	28
<b>VIII. Cambio de domicilio .....</b>	<b>29</b>
<b>IX. Transferencia de la marca y otros signos distintivos.....</b>	<b>29</b>
A) Requisitos generales.....	29
B) Requisitos específicos.....	31
<b>X. Cambio de nombre o fusión del titular .....</b>	<b>31</b>
A) Requisitos generales.....	32
<b>XI. Licencia de uso .....</b>	<b>33</b>
A) Requisitos generales.....	33
B) Requisitos específicos.....	34

<b>XII. Cancelación voluntaria de un registro.....</b>	<b>34</b>
A) Requisitos generales.....	35
B) Requisitos específicos.....	35
<b>XIII. INSCRIPCIÓN DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN.</b>	<b>42</b>
Requisitos específicos .....	43
Patentes de Invención y Modelos de Utilidad .....	46
<b>XIV. Solicitud de inscripción de una patente de invención o modelo de utilidad con sistema nacional.....</b>	<b>46</b>
A) Requisitos generales .....	46
B) Requisitos específicos .....	47
<b>XV. Modificación y división de la solicitud .....</b>	<b>47</b>
A) Requisitos generales.....	47
<b>XVI. Publicación de la solicitud .....</b>	<b>47</b>
A) Requisitos generales.....	48
<b>XVII. Examen de fondo .....</b>	<b>48</b>
A) Aspectos generales.....	48
<b>XVIII. Oposiciones.....</b>	<b>49</b>
A) Requisitos generales.....	49
B) Requisitos específicos (art. 12 de la LP).....	50
<b>XIX. Inscripción y certificado de registro .....</b>	<b>50</b>
A) Requisitos generales .....	50
B) Requisitos específicos .....	50
<b>XX. Transferencia, cambio de nombre del titular y licencia de la patente.....</b>	<b>51</b>
A) Requisitos generales .....	51
B) Requisitos específicos .....	52
<b>XXI. Renuncia a la patente.....</b>	<b>52</b>
A) Requisitos generales .....	52
B) Requisitos específicos .....	52
<b>XXII. Explotación industrial .....</b>	<b>53</b>
Diseños industriales.....	53
<b>XXIII. Solicitud de inscripción .....</b>	<b>53</b>
A) Requisitos generales .....	53
B) Requisitos específicos .....	54
<b>XXIV. Publicación de la solicitud.....</b>	<b>54</b>
A) Requisitos generales.....	54

<b>XXVI. Examen de fondo.....</b>	<b>55</b>
<b>XXVII. Oposiciones .....</b>	<b>55</b>
<b>XXVIII. Registro del dibujo o modelo industrial.....</b>	<b>55</b>
A) Requisitos generales .....	55
<b>XXIX. Transferencia y licencia del dibujo o modelo industrial .....</b>	<b>56</b>
Marcas de ganado .....	56
<b>XXX. Inscripción de marcas de ganado .....</b>	<b>56</b>
A) Requisitos generales.....	56
<b>XXXI. Renovación .....</b>	<b>57</b>
A) Requisitos generales.....	58
<b>XXXII. Solicitudes de trasposos.....</b>	<b>58</b>
A) Requisitos generales.....	58
B) Requisitos específicos.....	60
<b>XXXIII. Inscripción de una prenda .....</b>	<b>60</b>
A) Requisitos generales.....	60
B) Requisitos específicos.....	60
<b>XXXIV. Solicitud de depósito y custodia de Secreto Industrial.....</b>	<b>61</b>
A) Requisitos específicos:.....	61
<b>DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS .....</b>	<b>62</b>
<b>XXXV. Solicitud de inscripción de obras literarias y artísticas .....</b>	<b>62</b>
A) Requisitos Generales (Artículos 102 y 103 Ley de Derechos de Autor N° 6683). 62	
B) Requisitos Específicos para ciertos tipos de obras:..... 65	
A. Fonogramas (artículo 103 inciso 4 Ley de Derechos de Autor N° 6683) ..... 65	
B. Programas de cómputo: (Artículo 103 inciso 6 de la Ley de Derechos de Autor, Circular RDADC- 04-2004) ..... 65	
C. Bases de Datos (artículo 103 inciso 6 Ley de Derechos de Autor, Circular RDADC- 04-2004)..... 66	
D. Obras Cinematográficas: (artículo 104 Ley de Derechos de Autor N° 6683)..... 66	
E. Obras Artísticas únicas: como cuadros, retratos, bustos, pinturas, dibujos u otras obras plásticas (artículo 108 Ley de Derechos de Autor) ..... 66	
<b>XXXVI. Solicitud de inscripción de seudonimos .....</b>	<b>67</b>
A) Requisitos Generales (artículos 98,103 y 105 Ley de Derechos de Autor N° 6683).67	
<b>XXXVII. Solicitud de inscripción de actos de enajenación, cesión de derechos patrimoniales, licencias de uso y demás contratos vinculados al Derecho de Autor y Derechos Conexos .....</b>	<b>68</b>
A) Requisitos Generales (Artículos 103, 105 y 110 Ley de Derechos de Autor N° 6683). 68	

<b>XXXVIII. Solicitud de inscripción de contratos de reciprocidad de las Entidades de Gestión Colectiva .....</b>	<b>70</b>
A) Requisitos Generales (artículos 97, 102, 103, 105, 110, 111, 156 Ley de Derechos de Autor N° 6683, Artículos 49 y 50.2 del Reglamento a la Ley, Circular RN-DADC-06-2008): .	70
<b>XXXIX. Diligencias Administrativas.....</b>	<b>71</b>
A) Requisitos generales:.....	71
<b>XL. Autorización de funcionamiento de las Entidades de Gestión Colectiva .....</b>	<b>72</b>
A) Requisitos Generales.....	73

## **GUÍA DE CALIFICACIÓN**

### **INTRODUCCION**

El presente documento establece una guía de requisitos respecto de los actos y contratos susceptibles de inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual. Busca proporcionar a los funcionarios y usuarios en general, un documento eficaz y de fácil comprensión respecto de las exigencias legales requeridas en el proceso de inscripción, fundamentado en las normas que rigen la materia, pero también en atención a la jurisprudencia, circulares y criterios emitidos por este Registro. La guía se divide de acuerdo con las distintas áreas comprendidas, dentro del Registro, a saber: marcas y otros signos distintivos, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas de ganado y derecho de autor y derechos conexos.

Con ello se pretende que la presente “Guía de Calificación” se constituya en un instrumento orientador para examinar las solicitudes presentadas para su respectivo trámite. De ese modo facilitará la labor de los funcionarios registrales y servirá de apoyo para los usuarios que realizan trámites ante este Registro, al sintetizar de forma ordenada los requisitos generales y específicos que deben contener las solicitudes de inscripción de los actos o contratos que se tramitan.

## Marcas y Otros Signos Distintivos

Previo a realizar el análisis de la marca se debe verificar en las sociedades nacionales la morosidad, esto de acuerdo con la aplicación de las disposiciones contenidas en la ley Impuesto a las Personas Jurídicas No 9024.

La DGRN-0003-2012 del 13/04/2012, establece entre otros puntos lo siguiente:

a- Verificación del pago del Impuesto a las personas jurídicas:

El Registro Nacional no podrá emitir certificaciones de personería jurídica ni inscribir ningún documento a favor de los contribuyentes de este impuesto que no se encuentren al día en su pago. Para estos efectos se debe consultar la base de datos sobre consulta de morosidad de las personas jurídicas, y suspender la solicitud. Se procederá a dictar una resolución que indique “Se suspende el trámite de inscripción de la marca “XXX”, hasta que se resuelva en firme la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley No. 9024; lo que impide el conocimiento del presente asunto”

### I. Solicitud de inscripción

Toda solicitud presentada en el Registro de Propiedad Industrial debe cumplir con los requisitos de admisibilidad que se encuentran contemplados en el artículo 10 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

#### A) Requisitos de admisibilidad

- a) Contiene indicaciones que permiten identificar al solicitante.
- b) Señala una dirección o designa 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 del pago total de la tasa básica.

Estos requisitos deben ser revisados con prioridad por el registrador, si se constata que cumple con todos le asignará fecha y hora de presentación a la solicitud y la admitirá para su trámite. De no ser así esta fecha se asignará hasta que cumpla con todos los requisitos. (Directriz Administrativa DRPI-02-2012)

Una vez que se cumple con los requisitos mínimos la solicitud de inscripción de un signo distintivo debe cumplir los requisitos de forma previstos en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, los cuales revisará el registrador asignado.

## B) Requisitos generales

1. Nombre y dirección del solicitante (art. 9, inc. a, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos LM) Estado Civil completo (Directriz Administrativa DRPI-005-2013),
2. Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica (art. 9, inc. b, LM)
3. Nombre del representante legal, su domicilio, dirección y calidad en que comparece (art. 3, inc. c, del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos RLM)
4. Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país (art. 9, inc. d, de la LM)
5. Indicar si la marca cuya inscripción solicita es de fábrica, de comercio o de servicios (art. 16, inc. a, del RLM)
6. Consignar la dirección exacta del establecimiento fabril, comercial o de servicios, e indicar el país de origen del distintivo solicitado (art. 16, inc. b, del RLM)
7. La marca cuyo registro se solicite, cuando se trate de una marca denominativa sin gráfica, forma ni color especial (art. 9, inc. e, de la LM)
8. Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto del español (art. 9, inc. g, de la LM)
9. 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 (art. 9, inc. h, de la LM)
10. Dirección exacta, apartado postal, fax para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por medio electrónico (art. 3, inc. d, del RLM) (Ver Circular DRPI-04-2009)
11. Lugar y fecha de la solicitud, cuando se reclamen prioridades (art. 3,

inc. e, del RLM) El plazo para hacer valer el derecho de prioridad, tendrá una duración de seis meses contados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria. Si en una solicitud se invoca un derecho de prioridad y no se adjuntó el certificado correspondiente y de no encontrar ninguna objeción se procederá a la publicación del edicto el cual no contendrá la respectiva anotación de la reserva de prioridad. El derecho de prioridad se podrá invocar en la misma solicitud de la marca o dos meses después de la fecha de la presentación de ésta. Si la prioridad se invoca en la solicitud inicial del signo o en los dos meses después de la fecha de la presentación y no se acompaña del certificado, éste se puede presentar dentro de los tres meses siguientes contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. (Circular DRPI-07-2011). Las prioridades pueden ser verificables en internet si se aporta el link correspondiente. Se verificará en línea que se cumpla con los datos solicitados y que tenga la traducción al español.

12. Únicamente en el caso de marcas *visibles*, de productos o servicios, no se será necesario la autenticación de firma del representante o solicitante, con excepción a aquellos casos que se renuncie a un registro. (Circular DRPI-01-2011). En el caso de los demás signos distintivos (señales de propaganda, nombres comerciales, denominaciones de origen, etc.) será necesaria la firma del solicitante debidamente autenticado o firma del abogado que lo auxilia, cuando sea el caso (art. 16, inc. d, del RLM)

13. El comprobante de pago de la tasa de inscripción establecida (\$50 equivalente en timbres del Registro Nacional). En caso de no lograr su inscripción, por razones atinentes al Registro, el gestionante podrá aplicar la tasa y el reajuste respectivo a posteriores solicitudes, indicando la referencia de dicha información y adjuntando copia del documento original emitido a favor del interesado (art. 9, inc. j, de la LM y art. 13 del RLM). Complementar con la Circular n. ° RPI- 02-2006, la cual dispone la aplicación de tasas de aquellas solicitudes que no prosperaron, siempre y cuando no haya existido causa imputable del solicitante. Solo se puede reutilizar la tasa una vez, y únicamente para el mismo titular.

En el caso de señales de propaganda, se pagará la tasa de \$50 (cincuenta dólares de los Estados Unidos) por cada señal, sin importar cuantas marcas vayan relacionadas a la misma. (Circular DRPI-11-2008)

14. Aportar €20,00 en timbres de Archivo Nacional (art. 6 de la Ley n.º 43, de Creación del Timbre de Archivos)

15. En caso de existir discrepancias entre la información aportada en la solicitud y la contenida en los documentos aportados (en relación al tipo o tamaño de letra, mayúsculas, minúsculas) siempre, prevalecerá la información aportada en la solicitud de inscripción, al momento de emitir el Edicto de Publicación. (Circular DRPI-10-2009).

### C) Requisitos específicos

1. Si la personería del mandatario ya está acreditada en el Registro de la Propiedad Industrial, en la solicitud se indicará el número de expediente de la marca, el nombre de ésta y el número de solicitud o registro en que se encuentra. (Art. 82 de la LM). Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima, y en todo caso no se requerirá la inscripción de dicho mandato. Se permite la actuación de un mandatario con la simple autorización del poderdante en mandato autenticado, como formalidad mínima. (Circular DRPI-008-2008).

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

Para que resulte útil y eficaz un poder o sustitución de poder, deberá de pagar ciento veinticionco colones fiscales de conformidad con el artículo 273 inciso 14 del Código Fiscal (Directriz Interna DRPI-001-2014).

Salvo disposición en contrario, todo mandatario se entenderá autorizado, suficiente y bastante para realizar todos los actos que las leyes autoricen realizar al propio titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes, ante cualquier autoridad, oficina o registro público, para la inscripción, el registro, la renovación, el traspaso, la licencia y los demás movimientos aplicados, la conservación o la defensa de sus derechos, tanto en sede administrativa como judicial, en todas sus instancias e incidencias. (Así reformado por la Ley 8632)

2. En casos graves y urgentes, podrá admitirse la representación de un GESTOR OFICIOSO que sea abogado, el cual deberá aportar con la misma solicitud una fianza de ₡3000,00 (tres mil colones) para responder por los resultados del asunto (art. 82 de la LM y art. 9 del RLM).

En el caso de que la fianza sea rendida bajo la figura de pagaré, éste deberá cumplir con los siguientes requisitos establecidos en el artículo 800 del Código de Comercio, Ley 3284 y sus reformas:

- a) La mención de un pagaré, inserta en el texto del documento;
- b) La promesa pura y simple de pagar una cantidad de dinero determinada;
- c) Indicación del vencimiento;
- d) Lugar en el que el pago haya de efectuarse;
- e) El nombre de la persona a quien haya de hacerse el pago o a cuya orden

se haya de efectuar;

- f) Lugar y fecha en que se haya efectuado el pagaré
  - g) Los nombres y la firma de quien haya emitido el título, y del fiador cuando lo hubiere.
- (Circular DRPI-03-2009)

Cuando se actúe como gestor de una sociedad debe acreditarse la existencia de esta en forma previa. Se debe aportar una certificación que demuestre la existencia, en caso de ser extranjera debe cumplir con el requisito legal de estar apostillada. Se le otorga un plazo de diez días hábiles para aportar el documento. Para demostrar la existencia se puede hacer mediante declaración jurada protocolizada, certificación notarial de páginas web oficiales o cualquier otro documento que resulte idóneo (**Directriz DRPI-004-2014 y DRPI-005-2014**)

3. Los notarios públicos deberán consignar un número consecutivo a toda certificación que expidan, indicar la fuente de la cual emana la información que se certifica, así como rubricar y estampar su sello blanco en cada uno de los folios que la conforman (según *Lineamientos generales para la prestación y control del ejercicio y servicio notarial*, de la Dirección Nacional de Notariado, publicado en el Boletín Judicial n.º 140 del 20 de julio de 2005, y Circular n.º RPI-12-2004 emitida por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial).

4. Cuando el solicitante desee valerse 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 Ley n.º 7978, con la solicitud de registro y dentro de los plazos fijados. La declaración de prioridad contendrá los siguientes datos (art. 9 de la LM y art. 10 del RLM):

- 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

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

Para tales efectos, se entenderá por:

- a) Prioridad múltiple: la que se invoca cuando la lista de productos o servicios de la solicitud presentada combina las listas de productos o servicios de dos o más solicitudes prioritarias;
- b) Prioridad parcial: la que se invoque cuando la lista de productos o servicios de la solicitud presentada incluye solo parcialmente los productos o servicios comprendidos en la lista de la solicitud prioritaria (art. 11 del RLM).

6. Cuando se invoque en la solicitud de registro una prioridad temporaria para hacer valer la protección conforme al artículo 11.4 del Convenio de París, la constancia emitida por la organizadora de la exposición internacional se acompañará con la traducción simple, que sea necesaria en la cual, se certifique la exhibición de los productos o servicios con la marca y se indique la fecha en que estos se exhibieron por primera vez en la exposición (artículo 11 del RLM).

7. Cuando la marca o distintivo solicitado sea denominativo con grafía, forma o color especiales, o figurativos, mixtos o tridimensionales, se debe adherir a la solicitud una reproducción de ellos, que debe ser clara y suficientemente legible, y podrá tener hasta un mínimo de 8 x 8 cm y un máximo de 10 x 10 cm (art. 16, inc. c, del RLM).

8. Si el solicitante no desea hacer reservas sobre representación gráfica o color específicos, la marca se presentará en escritura normal mediante letras, cifras y/o signos de puntuación mecanográficos en mayúsculas y/o minúsculas (art. 18 del RLM).

9. Las autorizaciones o los documentos 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 Ley n. ° 7978, cuando sea pertinente (art. 9, inc. i, de la LM)

10. En cuanto a la calificación unitaria, de conformidad con la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, artículo 6, se establece las siguientes pautas a seguir: Este Registro debe garantizar y respetar la aplicación de la calificación unitaria, por lo que todo señalamiento de defectos o falta de requisitos, podrá realizarse únicamente cuando se califique el documento por primera vez. Este procedimiento deberá cumplirse, aunque el trámite se asigne con posterioridad a otro funcionario.

Toda prevención que se emita, para señalar defectos u omisiones, deberá indicar expresamente la norma en que se sustenta y en el caso de las Circulares y Directrices Administrativas, la fecha de su publicación. (Circular DRPI-10-2011)

11. La solicitud de registro de un nombre comercial o un emblema deberá contener (art. 42 del RLM):

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

12. Podrán solicitar la inscripción de una marca colectiva cualquier asociación de fabricantes, productores, artesanos, agricultores, industriales, prestadores de servicios o comerciantes que, de conformidad con la legislación que les sea aplicable, tengan personalidad jurídica (art. 33 del RLM). De conformidad con el artículo 47 de la Ley 7978, la solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar que su objeto es una marca colectiva, e incluir tres ejemplares del reglamento de uso, uno en soporte de papel y los restantes dos en versión electrónica en un soporte magnético, debidamente identificados y en lenguaje o programa de ordenador compatible con el utilizado en el sistema del Registro. El reglamento de uso de una marca colectiva deberá contener (art. 34 del RLM):

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

13. Podrá solicitar la inscripción 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 (art. 55 de la LM). 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 lo aprobará la autoridad administrativa competente en función del producto o servicio de que se trate, y se inscribirá junto con la marca (art. 56 de la LM). Esta autorización la puede emitir el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) o el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Directriz Administrativa DRPI-004-2013. Además, a dicha solicitud

deberán adjuntarse tres ejemplares del reglamento de uso, uno en soporte de papel y los restantes dos en versión electrónica en un soporte magnético, debidamente identificados y en lenguaje o programa de ordenador compatible con el utilizado en el sistema del Registro. Sin perjuicio de otros requisitos que requiera la autoridad administrativa competente para la aprobación de los reglamentos de uso de marcas de certificación, estos deberán contener, como mínimo (art. 35 del RLM):

- a) La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y dirección exacta de su sede principal
- b) El objeto de la entidad
- c) El órgano de administración que, conforme su propia normativa, esté facultado para representar a la entidad
- d) Los requisitos que deben cumplir las empresas para solicitar la autorización de uso de la marca de certificación, incluidas las características o cualidades que deban concurrir en los productos o servicios para los cuales se autorice el uso de la marca
- e) Las reglas y demás condiciones o modalidades a que debe sujetarse el uso de la marca de certificación por las personas autorizadas
- f) Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la marca de certificación, conforme a las reglas y condiciones a que se refiere la literal anterior, antes y después de otorgada la autorización de uso de la marca
- g) Las causales que darán lugar a la terminación de la autorización para el uso de la marca

14. La solicitud de registro de una denominación de origen podrá solicitarla 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 por solicitud de alguna autoridad pública competente. En dicha solicitud se indicará (art. 76 de la LM):

- 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 lo solicite una autoridad pública.

Tratándose de autoridades públicas extranjeras, esta exención estará sujeta a reciprocidad.

## II. Modificación y división de la solicitud

El solicitante podrá modificar, corregir o dividir su solicitud en cualquier momento del trámite.

### A) Requisitos generales

1. 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 (art. 11 de la LM).
2. 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 (art. 11 de la LM).
3. 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 (art. 11 de la LM).
4. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda (art. 11 de la LM). Esta debe ser dirigida al expediente principal y el registrador mediante auto fundamentado indicará expresamente la aceptación o denegatoria de dicha gestión. Cuando se rechace la solicitud de división, se continuará con la tramitación en forma íntegra del expediente principal. Se notificará en forma conjunta, tanto el auto de no admisión como el abandono, rechazo de plano o cualquier otra resolución según sea el caso (Oficio DRPI-03-2014).
5. A efectos de formar el expediente relativo a solicitudes fraccionarias en materia de marcas, el solicitante deberá presentar las listas de productos o servicios agrupados según corresponda para cada una de ellas (art. 19 del RLM). En caso de aceptarse la división solicitada, el nuevo expediente se formará con la lista de productos o servicios que al efecto proporcione el interesado. (Oficio DRPI-03-2013).
6. Si antes de presentarse el pedido de división o fraccionamiento se ha notificado algún requerimiento de forma, no se atenderá la división mientras no se haya subsanado el error u omisión. En igual forma se procederá cuando se hayan notificado objeciones que, a juicio del Registro, impiden acceder a la solicitud (art. 19 del RLM).

7. La publicación del aviso de la solicitud efectuada antes de la división, surtirá efectos para cada solicitud fraccionaria (art. 19 del RLM).
8. Podrá solicitarse, mediante un pedido único, la modificación o corrección de dos o más solicitudes en trámite cuando la modificación o corrección sea la misma para todos. El peticionante deberá identificar cada una de las solicitudes en las que se efectuará la modificación o corrección (art. 83 de la LM).
9. Aportar ¢20,00 en timbres de Archivo Nacional (art. 6 de la Ley de Creación del Timbre de Archivos)
10. En caso de anotaciones e inscripciones de Mandamientos, el propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros, no procederá el señalamiento de prevenciones o defectos a la presentación de un mandamiento judicial, solamente en el caso de no existir la marca, nombre comercial, señal de propaganda, patente, dibujo industrial, modelo industrial o modelo de utilidad relacionado con el mandamiento; cuando el mandamiento carezca de firma o sello de la autoridad respectiva, lo que impide llevar a cabo la anotación o inscripción del mandamiento judicial, situaciones ante las cuales se hará constar el motivo y se devolverá defectuoso el documento, en espera de que la autoridad judicial ordene lo que considere pertinente. En cuanto a la boleta de seguridad indicada, debe de entregarse el desplegable de la misma persona que presenta el mandamiento, con la respectiva anotación de recibido, situación esta última que es responsabilidad de la persona encargada de recibir los documentos en la ventanilla del Diario. (circular DRPI-008-2008) Materias exentas del pago de 2.000 colones en timbres: Familia, laboral, penal y agrario. Motivos de archivo de la anotación: cuando no se aporta el pago, el mandamiento ingresó sin boleta de seguridad, no se indica el registro (s) afectados.
11. Tratándose de corrección o limitación en el registro, éste procederá siempre y cuando se ajuste a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y acredite el pago mínimo del arancel correspondiente a \$25 establecido en el artículo 2 de la Ley de Aranceles del Registro Público. Así mismo en caso de requerirse el certificado de inscripción donde conste la corrección o limitación hecha, deberá acreditar el pago de la tasa correspondiente (US\$25,00), establecido en el artículo 94 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (Circular DRPI-05-2011)

### III. *Examen de fondo*

Para el examen de fondo de solicitudes de inscripción, conforme lo establece el artículo 14 de la Ley n. ° 7978, así como para la resolución de oposiciones, deberá tomarse en cuenta lo siguiente:

A) Aspectos generales

1. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá registrarse como marca un signo que consista en alguno de los siguientes (art. 7 de la LM):

- a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica, o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata
- b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica
- c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata
- d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata
- e) Un simple color considerado aisladamente
- f) Una letra o un dígito considerado aisladamente, salvo si se presenta de modo especial y distintivo
- g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica
- h) Sea contrario a la moral o el orden público
- i) Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional
- j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata
- k) Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusión, a una marca cuyo registro haya vencido y no se haya renovado durante el plazo de prioridad de seis meses luego de su vencimiento, o se haya cancelado por solicitud de su titular y que era usada en el comercio para los mismos productos o servicios u otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con aquellos, a menos que, desde el vencimiento o la cancelación hayan transcurrido de uno a tres años; si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del vencimiento a cancelación. Esta prohibición no será aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su causahabiente.
- l) Las marcas que se refieran a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, que no resulten suficientemente distintivos y cuyo empleo 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.

2. Marcas inadmisibles por derechos de terceros: ningún signo podrá registrarse como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros (art. 8 de la LM):

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser 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, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en 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) (Derogado)

i) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de

una marca de certificación protegida desde una fecha anterior.

- 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.

### 3. Reglas para calificar semejanza entre signos distintivos (art. 24 del RLM):

- a) Los signos en conflicto deben examinarse con base en la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviera en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos.
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos.
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados.
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino que es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios.
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido de su prestigio o fama.

### B) Aspectos específicos para señales de publicidad y nombres comerciales

1. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes (art. 62 de la LM):

- 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 Ley n.º 7978
- 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 Ley n.º 7879
- f) Aquella cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal

2. 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, naturaleza, actividades, 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 (art. 65 de la LM). El 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 (art. 67 de la LM).

3. La clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas, no será aplicable al registro del nombre comercial (art. 68 de la LM).

4. 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, procedencia, características o cualidades del producto o los servicios. Las indicaciones geográficas tampoco podrán utilizarse en forma tal que constituyan un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París (art. 74 de la LM).

5. En el Registro de la Propiedad Industrial no podrá registrarse, por petición de una persona con interés legítimo o de oficio, como denominación de origen un signo que: (art. 75 de la LM):

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

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

6. 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.

### III. Publicación de la solicitud

Efectuados los exámenes conforme a los artículos 13 y 14 de la Ley n.º 7978, 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 La Gaceta, dentro de un plazo de quince días desde su notificación.

#### A) Requisitos generales

El aviso que se publique contendrá:

1. Nombre y domicilio del solicitante (art. 15, inc. a, de la LM)
2. Nombre del representante o del apoderado, cuando exista (art. 15, inc. b, de la LM)
3. Fecha de la presentación de la solicitud (art. 15, inc. c, de la LM)
4. Número de la solicitud (art. 15, inc. d, de la LM)
5. La marca, tal y como se haya solicitado, incluyendo sus elementos denominativos y figurativos, y la indicación de que la marca se ha solicitado en color, si fuera el caso (art. 15, inc. e, de la LM y art. 21, inc. a, del RLM).
6. Lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicará la marca y clase correspondientes (art. 15, inc. f, de la LM)
7. Cuando proceda, la mención de que la solicitud se refiere a una marca colectiva o de certificación (art. 21 del RLM)

#### B) Requisitos específicos

1. Aviso de publicación de Nombres comerciales: El aviso que debe publicarse respecto a la

- solicitud de inscripción de un nombre comercial, deberá contener (art. 43 del RLM):
- a) El nombre comercial, tal como se haya solicitado
  - b) La dirección o ubicación exacta de la empresa o establecimiento que identifica
  - c) El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica
2. Aviso de publicación de marcas sonoras y otras:

La publicación de conformidad con el art. 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, deberá contener la siguiente información:

1. Indicación de Marca Sonora.
2. Descripción del sonido. (En los casos en que el usuario lo indique en la solicitud, de lo contrario no debe prevenirse).
3. Se pone a disposición de terceros el CD de audio en la Secretaría de la Dirección.

#### **IV. Oposiciones**

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, en el diario oficial La Gaceta, del aviso que anuncia la solicitud. (Art. 16 de LM)

##### **A) Requisitos formales**

1. Indicación de la marca y el número de expediente de la solicitud contra la cual se formule la oposición. (art. 22 inc. a) RLM)
2. Original y copia de la solicitud de oposición, pruebas y demás documentos que la acompañen (art. 136 del CPC)
3. Nombre y dirección exacta del oponente (art. 3, inc. a, del RLM)
4. Tratándose de personas jurídicas, el lugar de su constitución y su domicilio (art. 3, inc. b) del RLM)
5. Nombre del representante legal, su domicilio, dirección y calidad en que comparece (art. 3, inc. c) del RLM)
6. Dirección exacta, apartado postal, fax para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por medio electrónico (art. 3, inc. d. del RLM)
7. Los argumentos de hecho y de derecho, así como las pruebas en que se funda

la oposición, aportando las respectivas copias para el solicitante (art. 16 LM y art. 22, inc. b. del RLM)

8. Pago de la tasa de ley \$25 por cada oposición según lo estipulado en el artículo 94 de la LM.
9. En caso de que el oponente se apersona mediante un apoderado especial, aportar poder especial...
10. En caso de presentarse mediante un apoderado generalísimo deberá adjuntarse personería jurídica de la sociedad solicitante...

#### B) Requisitos Generales

1. El escrito de oposición deberá presentarse contra la solicitud de inscripción de una sola marca o signo distintivo tramitada en un expediente determinado (art. 16 de la LM).
2. Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha en que se interpuso la oposición (art. 16 de la LM).
3. Si el oponente es un mandatario y el poder ya está acreditado en el Registro de la Propiedad Industrial, en el escrito de oposición se indicarán la fecha, expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra. (art. 82 de la LM). El poder para actuar cumplirá con lo establecido en el art. 82 y 82 bis según reforma de la Ley N° 8632 y Circular 08-2008 emitida por el Registro de la Propiedad Industrial.

En casos graves y urgentes, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que sea abogado, el cual deberá aportar con la misma solicitud una fianza de ₡3000,00 (tres mil colones) para responder por los resultados del asunto (art. 82 de la LM y art. 9 del RLM).

4. Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca registrada o solicitada con anterioridad, debe acompañarse con una reproducción de esta y la indicación de los productos o servicios para los cuales se hubiera solicitado o registrado y los productos o servicios respecto de los cuales se plantea la oposición (art. 22, inc. c) del RLM).
5. Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca notoriamente conocida no registrada ni en trámite de inscripción en el país, debe acompañarse con una reproducción de la marca y las pruebas que acrediten su condición de marca notoriamente conocida (art. 22, inc. d) del RLM).

6. Si la oposición se basa en un derecho derivado de un nombre comercial o emblema usado anteriormente se debe presentar la descripción de las actividades que constituyen el giro o actividad mercantil del opositor (art.22, inc. e) del RLM).
7. Si la oposición se basa en un derecho de autor o en un derecho sobre un diseño industrial, debe acompañarse de la representación gráfica del elemento protegido, cuando proceda (art.22, inc. f) del RLM).
8. El escrito de oposición a la solicitud de registro de un nombre comercial basado en un derecho derivado de un nombre comercial o emblema usado anteriormente deberá contener:
  - La descripción de las actividades que constituyen el giro o actividad mercantil del opositor.
  - La fecha de inicio del uso público en el comercio
  - La dirección o ubicación exacta de la entidad, empresa o establecimiento mercantil del opositor.
  - El espacio territorial de influencia directa o de clientela efectiva de la entidad empresa o establecimiento mercantil de opositor. (art.44, inc. c) del RLM)

A los efectos del art. 8 inc. c) y 75, inc. e) de la Ley de Marcas, se entenderá que el uso anterior de una marca, indicación geográfica o denominación de origen por parte de un tercero, le otorga un mejor derecho de obtener su registro, siempre que se cumpla con lo dispuesto en el art. 17 de la Ley. (art. 22 párrafo final RLM).

Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se rechazará, si el opositor no acredita haber solicitado el registro de la marca usada, en un plazo de quince días contados a partir de la presentación de la oposición. Se acumularán los expedientes relativos a tales solicitudes de registro, a fin de resolverlos conjuntamente. 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. (art. 17 de la Ley de Marcas)

Los expedientes acumulados se resolverán siempre y cuando todos los expedientes que formen parte de la acumulación se encuentren con edicto publicado y haya pasado el plazo de ley para presentar oposiciones.

Adjuntar una copia de la solicitud inicial de registro de la marca, en el caso de que la oposición se base en el uso anterior de esa marca, la copia podrá entregarse dentro del plazo de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la oposición. (art. 22 inc. g) del RLM)

El Registro admitirá como medios de prueba aquellos que estime pertinentes con respecto al caso en cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 del Código Procesal Civil (art. 23 del RLM).

Todos los documentos aportados como prueba deberán cumplir los requisitos establecidos en los artículos 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública y Lineamientos de la Dirección Nacional de Notariado.

Los notarios públicos deberán consignar un número consecutivo a toda certificación que expidan, indicar la fuente de la cual emana la información que se certifica, así como rubricar y estampar su sello blanco en cada uno de los folios que la conforman (según *Lineamientos generales para la prestación y control del ejercicio y servicio notarial*, de la Dirección Nacional de Notariado, publicado en el Boletín Judicial n.º 140 del 20 de julio de 2005, y Circular n.º RPI-12-2004 emitida por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial).

La oposición se notificará al solicitante, quién podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido éste período, el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición. (art. 16 párrafo final de la LM)

Si se presentan una o más oposiciones contra una sola solicitud de inscripción, éstas se resolverán en un solo acto, mediante resolución fundamentada. (art. 18 LM párrafo 1 de la LM)

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. (art 18 párrafo 2 de la LM)

No se denegará el registro de una marca por la existencia de un registro anterior si se invoca la defensa de cancelación por no uso estipulada en el artículo 39 de la LM y resulta fundada. (art 18 párrafo 3 de la LM)

De no presentarse ninguna oposición al registro de la marca en el plazo

establecido para la interposición de éstas, se procederá al registro de la marca. (art. 18 párrafo final de la LM)

Luego de emitida la resolución final de la oposición, las partes podrán plantear recursos de revocatoria y apelación, en los plazos establecidos en los artículos 64 y 65 del Reglamento a la Ley de Marcas.

## V. Inscripción y certificado de registro

La inscripción de una marca podrá realizarse mediante cualquier procedimiento idóneo, ya sea mecánico, electrónico o informático adecuado.

### A) Requisitos generales

La inscripción y el certificado de registro deberán contener:

1. Nombre, domicilio y nacionalidad del titular y, si es una persona jurídica, el país de su constitución (art. 25, inc. a, del RLM)
2. Nombre del representante legal, cuando sea el caso (art. 25, inc. b, del RLM)
3. Si la marca es un signo puramente denominativo y si se trata de un signo denominativo con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales, con o sin color, se incluirá una reproducción de ella (art. 25, inc. c, del RLM).
4. La lista de los productos o servicios que distingue el signo, con indicación del número o números de la clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (art. 25, inc. d, del RLM)
5. Si se ha invocado prioridad, indicar el país u oficina regional en donde se presentó la solicitud prioritaria, su fecha de presentación y el número que se le haya asignado (art. 25, inc. e, del RLM).
6. Las fechas de inicio y vencimiento del plazo de vigencia (art. 25, inc. f, del RLM)
7. El número de registro, fecha y firma del director del Registro o del funcionario autorizado para el efecto, en la orden de inscripción que consta en el expediente (art. 25, inc. g, del RLM)

### B) Requisitos específicos

1. La resolución por la cual se concede el registro de una denominación de origen o una

indicación geográfica y la inscripción correspondiente, indicarán: (art. 78 de la LM Reformado por Ley 8632)):

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

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

## VI. Renovación de la inscripción

El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión. La marca podrá renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.

### A) Requisitos generales

1. Nombre y dirección del titular (art. 21, inc. a, de la LM)
2. Número del registro que se renueva (art. 21, inc. b, de la LM)
3. Dirección exacta, apartado postal, fax para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por medio electrónico (art. 3, inc. d, del RLM)
4. Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando sea el caso; pero solo 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 (art. 21, inc. c, de la LM)
5. 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 (art. 21, inc. d, de la LM)
6. El comprobante de pago de la tasa establecida (\$50 equivalente en timbres del Registro Nacional) (art. 21, inc. e, de la LM y art. 94, inc. d, de la LM)

7. Firma del solicitante debidamente autenticada (timbre de ¢250,00 del Colegio de Abogados y sello blanco), o del abogado que lo auxilia, cuando sea el caso (art. 16, inc. d, del RLM)
8. 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 (art. 21, párrafo 2º, de la LM). Si se presenta la renovación dentro del plazo de gracia de seis meses debe cancelar veinticinco dólares (US\$25,00) de recargo conforme lo establece el artículo 94 inciso l) de la LM.
9. Aportar ¢20,00 en timbres de Archivo Nacional (art. 6 de la Ley de Creación del Timbre de Archivos)

#### VII. Corrección, limitación, división y cambio de domicilio del registro

El titular de un registro podrá pedir, en cualquier momento, que el registro se modifique para corregir algún error: o 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.

##### A) Requisitos generales

1. Nombre y dirección exacta del solicitante (art. 3, inc. a, del RLM)
2. Tratándose de personas jurídicas, el lugar de su constitución y su domicilio (art. 3, inc. b, del RLM)
3. Nombre del representante legal, su domicilio, dirección y calidad en que comparece (art. 3, inc. b, del RLM)
4. Dirección exacta, apartado postal, fax para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por medio electrónico (art. 3, inc. d, del RLM)
5. Firma del solicitante debidamente autenticada (timbre de ¢250 del Colegio de Abogados y sello blanco), o del abogado que lo auxilia, cuando sea el caso (art. 16, inc. d, del RLM)
6. Aportar ¢20,00 en timbres de Archivo Nacional (art. 6 de la Ley de Creación del Timbre de Archivos)

##### B) Requisitos específicos

1. 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 (art. 23 de la LM).
2. 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 (art. 23 de la LM).
3. 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 consiente en reducir o limitar la lista (art. 23 de la LM).
4. Podrá solicitarse, mediante un pedido único, la modificación o corrección de dos o más registros cuando la modificación o corrección sea la misma para todos. El peticionante deberá identificar cada uno de los registros en los que se hará la modificación o corrección (art. 83 de la LM).

#### VIII. Cambio de domicilio

Se puede solicitar el cambio de domicilio en un registro para lo cual debe cumplir con

- Indicar la nueva dirección del solicitante
- Aportar poder que lo faculte para el trámite.
- Debe cancelar el pago mínimo del arancel correspondiente a los dos mil colones establecido en el artículo 2 de la Ley de Aranceles del Registro Público. Así mismo en caso de requerirse el certificado de inscripción donde conste el cambio, deberá acreditar el pago de la tasa correspondiente (US\$25,00), establecido en el artículo 94 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (Circular DRPI-05-2011).

#### IX. Transferencia de la marca y otros signos distintivos

El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede transferirse por acto inter vivos o mortis causa. La transferencia debe constar por escrito, y deberá inscribirse para que surta efecto frente a terceros.

##### A) Requisitos generales

1. Nombre de las partes y su dirección (art. 31, inc. a, de la LM)
2. Tratándose de personas jurídicas, el lugar de su constitución y su domicilio (art. 3, inc. b, de la RLM)
3. Nombre del representante legal, su domicilio, dirección y calidad en que

comparece (art. 3, inc. c, del RLM)

4. Dirección exacta, apartado postal, fax para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por medio electrónico (art. 3, inc. d, del RLM)

5. Indicación de la marca (art. 31, inc. b, de la LM)

6. Indicación de la clasificación de la marca (art. 31, inc. c, de la LM)

7. Indicación de los productos o servicios protegidos por la marca (art. 31, inc. d, de la LM)

8. Valoración del traspaso (art. 31, inc. e, de la LM)

9. Documento de traspaso firmado por ambas partes. (art. 31, inc. f, de la LM)

10. Poder de alguna de las partes autenticado. Si el mandatario ya ha actuado a nombre de alguna de las partes, debe indicarse el nombre de la marca y el número de solicitud o registro donde se encuentra el poder (art. 31, inc. g, de la LM).

11. Pago de la tasa correspondiente (\$25 equivalente en timbres del Registro Nacional) (art. 31, inc. h, de la LM y art. 94, inc. e, de la LM) y pago de la tasa correspondiente en timbres fiscales. (Directriz DRPI-001-2014)

a) Todo contrato de traspaso que se presente en documento privado y tenga valoración deberá de cancelar por concepto de timbre fiscal, cinco colones por cada mil en apego a la valoración o estimación establecida. De igual forma, por concepto de reintegro debe pagar el monto correspondiente a la tabla establecido en el artículo 240 del Código Fiscal.

b) En caso de que el contrato sea en escritura pública debe cancelar únicamente el timbre fiscal por reintegro

12. 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 transferente y el adquirente sean los mismos en todos ellos. El peticionante deberá identificar cada uno de los registros o solicitudes en los que se hará la transferencia (art. 83 de la LM).

13. Firma del solicitante debidamente autenticada (timbre de ¢250,00 del Colegio de Abogados y sello blanco), o del abogado que lo auxilia, cuando sea el caso (art. 16, inc. d, del RLM)

14. Aportar ¢20,00 en timbres de Archivo Nacional (art. 6 de la Ley de Creación del Timbre de Archivos)

## B) Requisitos específicos

1. 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 (art. 33 de la LM).

El titular de una marca registrada tendrá derecho de 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 y Cuando se traspasa un nombre comercial debe demostrarse la publicación por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta de la citación a acreedores e interesados, mediante certificación de notario público Directriz DRPI-02-2014 (art. 34 y 69 de la LM).

2. Una marca de certificación solo podrá transferirse con la entidad titular del registro. En caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación podrá transferirse a otra entidad idónea, previa autorización de la autoridad gubernamental competente (art. 59 de la LM).
3. 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 (art. 69 de la LM).

En relación con los poderes en el caso de las cadenas de transferencias debe obligatoriamente aportarse el poder respectivo para cada traspaso cuya inscripción se solicita. Puede ser el poder de cualquiera de las partes. No obstante. En aquellas ocasiones excepcionales en que resulte materialmente imposible aportar alguno de dichos poderes y que así lo haga saber el interesado mediante declaración jurada protocolizada, podrá asentarse dicho movimiento con la presentación del poder otorgado por la empresa que en la actualidad es propietaria del derecho de propiedad industrial, siempre que de la documentación aportada se permita comprobar, en forma fehaciente, el traspaso realizado y el respectivo tracto sucesivo. (Circular DRPI-05-2012)

## X. Cambio de nombre o fusión 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.

#### A) Requisitos generales

1. El nombre y la dirección del solicitante (art. 32, inc. a, de la LM)
2. Nombre del representante legal, su domicilio, dirección y calidad en que comparece (art. 3, inc. c, del RLM)
3. Dirección exacta, apartado postal, fax para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por medio electrónico. (Art. 3 inc. d, del RLM)
4. La indicación de los signos y el número de solicitud o registro (art. 32, inc. b, de la LM)
5. La especificación de si se trata de un cambio de nombre o de una fusión de compañías, entre otros cambios (art. 32, inc. c, de la LM)
6. La indicación del nuevo nombre del solicitante (art. 32, inc. d, de la LM)
7. El poder de la compañía resultante del cambio, debidamente legalizado y autenticado (art. 32, inc. e, de la LM)
8. El documento donde consta el cambio de nombre. (Art. 32, inc. f, de la LM)
9. Firma del solicitante debidamente autenticada (timbre de ¢250 del Colegio de Abogados y sello blanco), o del abogado que lo auxilia, cuando sea el caso (art. 16, inc. d, del RLM)
10. El comprobante de pago de la tasa correspondiente (\$25 equivalente a timbre del Registro Nacional) (art. 32, inc. g, de la LM y art. 94, inc. f, del RLM)
11. Aportar ¢20,00 en timbres de Archivo Nacional (art. 6 de la Ley de Creación del Timbre de Archivos)

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.

La directriz DRPI-10-2012 del 27 de noviembre de 2012, adicionó la DRPI-05-2012 en relación con los poderes y certificaciones de personería. Antes de esta circulara siempre se tenía que cumplir con la totalidad de la cadena de poderes. No obstante, ante la imposibilidad para varios titulares de cumplir con lo establecido, se le da la oportunidad de que declares en este sentido su incapacidad de aportarlos

## XI. Licencia de uso

El titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro, puede conceder la licencia para usarla. El Registro de dicha Licencia no es requisito condicionante para que ésta sea válida, ni para afirmar cualquier derecho de una marca; tampoco para otros propósitos. No obstante, dicha Licencia podrá inscribirse para efectos de seguridad y publicidad registral. Si el cesionario decide inscribir su derecho, el movimiento solicitado devengará la tasa establecida en el art. 94 de la presente Ley. (Reformado en la Ley 8632)

En la solicitud de la licencia de uso 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 documentos de licencia firmados por ambas partes, debidamente autenticados. Deberán presentarse, además, los documentos especificados en los incisos b), c) g) y h) del artículo 31 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Reformado por la Ley 8632)

### A) Requisitos generales

Los documentos que deben presentarse con la solicitud, pueden consistir en el propio contrato, en la sección o parte de este que se refiere a la licencia, o bien, en un resumen que contenga como mínimo la siguiente información:

1. Los nombres del titular y del licenciatarario (art. 30, inc. a, del RLM)
2. Dirección exacta, apartado postal, fax para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por medio electrónico (art. 3, inc. d, del RLM)
3. La marca o marcas objeto de la licencia, con indicación de sus números de registro y de los productos o servicios que comprende (art. 30, inc. b, del RLM)
4. El plazo de la licencia, si lo han pactado (art. 30, inc. c, RLM)
5. Si la licencia es exclusiva o no y las condiciones, pactos o restricciones convenidas respecto al uso limitado o ilimitado de un registro; y su estimación (art. 1056 del Código Fiscal y art. 30, inc. d, del RLM)
6. Un resumen de las estipulaciones relativas al control de calidad, si se hubieran pactado (art. 30, inc. e, del RLM)
7. Poder de alguna de las partes. 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 (art. 31, inc. g, de la LM).

8. Pago de la tasa correspondiente (\$25 equivalente en timbres del Registro Nacional) (art. 31 inc. h, y art. 94, inc. e, de la LM)
9. Podrá solicitarse, mediante un pedido único, la inscripción de licencias de uso de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más registros, cuando el licenciatario y el licenciante sean los mismos en todos ellos. El peticionante deberá identificar cada uno de los registros o solicitudes en los que se hará la inscripción de la licencia de uso. Las tasas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros involucrados (art. 83 de la LM).
10. Firma del solicitante debidamente autenticada (timbre de ¢250 del Colegio de Abogados y sello blanco), o del abogado que lo auxilia, cuando sea el caso (art. 16, inc. d, del RLM)
11. Aportar ¢20,00 en timbres de Archivo Nacional (art. 6 de la Ley de Creación del Timbre de Archivos)

#### B) Requisitos específicos

1. En defecto de estipulación en contrario, en un contrato de licencia serán aplicables las siguientes normas (art. 35 de la LM):
  - a) El licenciatario tendrá derecho de 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 sublicencias.
  - 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.
2. Una marca colectiva no podrá ser objeto de licencia de uso en favor de personas distintas de las autorizadas para utilizar la marca de acuerdo con el reglamento de empleo (art. 51 de la LM).
3. 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 (art. 58 de la LM).

#### XII. Cancelación voluntaria de un registro

El titular de un registro marcario puede pedir al Registro de la Propiedad Industrial la cancelación de su registro, de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Marcas, n.º 7978.

#### A) Requisitos generales

1. Nombre y datos generales del solicitante (art. 3, inc. a, del RLM)
2. Tratándose de personas jurídicas, el lugar de su constitución y su domicilio (art. 3, inc. b, del RLM)
3. Nombre del representante legal, su domicilio, dirección y calidad en que comparece (art. 3, inc. c, del RLM)
4. Dirección exacta, apartado postal, fax para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por medio electrónico (art. 3, inc. d, del RLM)
5. Firma del solicitante debidamente autenticada (timbre de ¢250,00 del Colegio de Abogados y sello blanco), o del abogado que lo auxilia, cuando sea el caso
6. En cuanto a cancelaciones de marcas en cada clase, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, deberá pagarse la tasa establecida (\$25 equivalentes en timbres del Registro Nacional) (arts. 43 y 94, incs. e y f, de la LM)

#### B) Requisitos específicos

1. Cuando aparezca inscrito algún derecho a favor de un tercero en relación con la marca, debe presentarse declaración escrita del tercero, con firma certificada notarialmente, en virtud de la cual consiente la cancelación. Esta solicitud no será objeto de publicación.

### **XIII. Solicitud de Nulidad y Cancelaciones de Inscripción por Generalización o por Falta de Uso de la Marca**

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede **perder la titularidad** de un signo distintivo, así el artículo 37 regula la NULIDAD si la inscripción de la marca contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 (relativo a las prohibiciones absolutas, marcas inadmisibles por razones intrínsecas) y 8 (relativo a las prohibiciones relativas, marcas inadmisibles por derechos de terceros) de la ley de marcas. Este artículo incluye la nulidad de oficio, que se tramitará según lo

dispuesto en el artículo 173 incisos 1 al 3 de la Ley General de la Administración Pública. En cuanto a la CANCELACIÓN de la marca, la misma puede ser por Generalización (Artículo 38 Ley de Marcas) o por Falta de Uso (Artículo 39 Ley de Marcas).

## 1) NULIDAD POR DERECHO DE TERCEROS

### Fundamento legal:

Regulado en el artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

### Presupuesto

Si la inscripción de la marca contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 (relativo a las prohibiciones absolutas, marcas inadmisibles por razones intrínsecas) y 8 (relativo a las prohibiciones relativas, marcas inadmisibles por derechos de terceros) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

### Aspectos Generales

Debe garantizarse el debido proceso legal.

La interposición de la acción la tiene que realizar una persona física o jurídica con interés legítimo, es decir, que sea del sector pertinente o bien, que tenga una expectativa de inscripción registral, (en caso de duda debe realizarse la prevención respectiva para que el solicitante de la acción demuestre el interés legítimo) <sup>1</sup>

Debe indicarse el fundamento jurídico y fáctico que sustenta la acción, es decir, para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

La acción de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional

---

<sup>1</sup> Véase también la resolución 005-2007 de las 10:30 horas del 09 de enero del 2007 emitida por el Tribunal Registral Administrativo

por cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La acción de nulidad tiene efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.

El artículo 37 establece dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley de Marcas (Cancelación del registro por falta de uso)

## **2) CANCELACIÓN por Generalización o por Falta de Uso**

### **a) Cancelación por generalización de marca**

#### Fundamento legal

Regulado en el artículo 38 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

#### Presupuesto:

Cuando el titular haya provocado o tolerado que la marca se convierta en un nombre genérico de uno o varios productos o servicios para los cuales está registrada.

#### Aspectos Generales

Debe garantizarse el debido proceso legal.

La interposición de la acción la tiene que realizar una persona física o jurídica con interés legítimo, es decir, que sea del sector pertinente o bien, que tenga una expectativa de inscripción registral, (en caso de duda debe realizarse la prevención respectiva para que el solicitante de la acción demuestre el interés legítimo) <sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Véase también la resolución 005-2007 de las 10:30 horas del 09 de enero del 2007 emitida por el Tribunal Registral Administrativo

Debe indicarse el fundamento jurídico y fáctico que sustenta la acción, es decir, para aquellos casos donde se haya provocado o tolerado que la marca se convierta en un nombre genérico perdiendo su carácter distintivo de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**b) Cancelación por falta de uso de la marca**

Fundamento legal

Regulado en el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

Presupuestos

Cuando la marca no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. (Requisito temporal que no se aplica a los nombres comerciales)

Aspectos Generales

Debe garantizarse el debido proceso legal.

La interposición de la acción la tiene que realizar una persona física o jurídica con interés legítimo, es decir, que sea del sector pertinente o bien, que tenga una expectativa de inscripción registral, (en caso de duda debe realizarse la prevención respectiva para que el solicitante de la acción demuestre el interés legítimo) <sup>3</sup>

Debe indicarse el fundamento jurídico y factico que sustenta la acción, es decir, que la marca no se encuentra en uso así como el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

La acción de cancelación puede interponerse como defensa a una objeción al registro, una oposición o una nulidad.

---

<sup>3</sup> Véase también la resolución 005-2007 de las 10:30 horas del 09 de enero del 2007 emitida por el Tribunal Registral Administrativo

La cancelación puede ser total o parcial (limitación o reducción de productos o servicios)

La carga de la prueba corresponde al titular del distintivo marcario quien por cualquier medio deberá demostrar el uso de la marca y el cumplimiento de los requisitos

Procedimiento común para las nulidades y cancelaciones tramitadas en el Registro de Propiedad Intelectual

- ✓ Verificar la correcta anotación en IPAS de la acción.
- ✓ Incluir en “Notas” de IPAS que el registro tiene una anotación de nulidad o cancelación.
- ✓ Verificar en el sistema CES el estado.
- ✓ Marcar el entero bancario
- ✓ Revisar los requisitos de la solicitud inicial, que se describen a continuación:

A) Requisitos de la solicitud

1. Nombre del solicitante (art. 3, inc. a, del RLM), tratándose de personas jurídicas, el lugar de su constitución y su domicilio; nombre del representante legal, su domicilio, dirección y calidad en que comparece (art. 3, inc. b y c, del RLM) además debe de aportar poder que acredite su representación o hacer referencia al mismo de conformidad con el artículo 82 bis de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, incluyendo las especies fiscales requeridas.
2. Identificación del signo distintivo cuya nulidad o cancelación se solicita, indicando sus datos registrales y el número de expediente (art. 48, inc. a, del RLM)
3. Nombre del titular del registro que se pretende anular o cancelar (art. 48, inc. a, del RLM)
4. Expresar el interés del solicitante en promover la cancelación o nulidad (art.48,

inc. c, del RLM y resolución 005-2007 de las 10:30 horas del 09 de enero del 2007 emitida por el Tribunal Registral Administrativo)

5. Los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa (art. 48, inc. d, del RLM)

6. Las pruebas en que se funda la solicitud (art. 48, inc. e, del RLM), es requisito que las pruebas sean ofrecidas en el escrito de solicitud y que las mismas cumplan con los presupuestos establecidos en los artículos 294 y 295 de la Ley General de Administración Pública así como lo dispuesto por los artículos 66 al 74 de los “Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial”, de la Dirección Nacional de Notariado.

En el caso de las cancelaciones por falta de uso o generalización de la marca la carga de la prueba corresponde al titular del distintivo marcario, lo anterior de conformidad al **Voto No. 333-2007**, de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete dictado por el Tribunal Registral Administrativo.

7. La petición en términos precisos (art. 48, inc. f, del RLM)

8. Original y copia de la solicitud, pruebas y demás documentos que la acompañen (art. 27.2 del Código Procesal Civil)

9. Medio para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por medio electrónico del solicitante y del titular del distintivo (art. 3, inc. d, del RLM, Art. 48, inc. b, del RLM y Circular Administrativa DRPI-006-2010) en caso de desconocer la dirección del titular excepcionalmente y a solicitud de parte se procederá a realizar la **publicación de resolución de traslado** emitida por este Registro **en La Gaceta por tres veces consecutivas**, lo anterior con fundamento en el artículo 241 de la Ley General de Administración Pública.

10. Firma

B) Requisitos específicos

1. Si fuera necesario recibir o practicar medios de prueba ofrecidos por el solicitante o el titular del registro, el Registro fijará un plazo de quince días hábiles para recibir las pruebas ofrecidas (art. 49 del RLM).
  
  3. Cancelar la suma \$25 por concepto de tasa, por clase que se desee anular o cancelar (Artículo 94 inciso m de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos)
- ✓ En caso de incumplir con alguno de los requisitos de la solicitud, se procederá a realizar la prevención correspondiente conforme a derecho, en caso de incumplimiento se procederá al archivo de la solicitud establecido en el artículo 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.
  
  - ✓ Una vez realizado el examen de forma, el Registro de Propiedad Intelectual procederá a emitir la resolución de traslado de la acción de cancelación o nulidad al titular del distintivo , para que en el plazo de **UN MES** contados a partir del día hábil siguiente de la notificación, proceda a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho, aportando al efecto las pruebas que estime convenientes, Además, en ese acto se le previene a las partes el señalamiento de lugar o medio para recibir notificaciones y se advierte al titular que de no indicarlo, o si el medio escogido imposibilitare la notificación por causas ajenas al despacho, o bien, si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto o inexistente, quedará notificado de las resoluciones posteriores con sólo que transcurran VEINTICUATRO HORAS después de dictadas, conforme lo dispone los artículos 11 y 34 de la Ley de Notificaciones, Ley N° 8687. A manera de excepción y en caso de que esta resolución sea notificada mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta, sin que medie apersonamiento del titular al proceso con el respectivo aporte del medio o lugar para recibir notificaciones, se aplicará lo dispuesto en los artículos 239, 241 incisos 2, 3 y 4 y 242 de la Ley General de la Administración Pública.
  
  - ✓ Contestado o no el traslado se emite la resolución de Primera Instancia por parte de la Dirección o Subdirección del Registro de Propiedad Intelectual, una vez firme se ordena la publicación de la presente resolución de conformidad con lo establecido en los artículos 86

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 49 de su Reglamento, a costa del interesado. Asimismo, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 63 de la Ley de Marcas, se tiene como caduca de pleno derecho cualquier Expresión o señal de publicidad comercial, que publicite exclusivamente la marca cancelada por falta de uso.

- ✓ Dicha resolución tiene recursos de revocatoria y/o apelación, en el plazo de **TRES DÍAS HÁBILES** y **CINCO DÍAS HÁBILES**, respectivamente, contados a partir del día siguiente a la notificación, en el caso de interponerse apelación, si está en tiempo, se admitirá y remitirá al Tribunal Registral Administrativo, conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039.

### **XIII. INSCRIPCIÓN DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN.**

El trámite de las solicitudes de inscripción de las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, es similar al proceso de inscripción de marcas hasta el momento de emitir el edicto de Ley.

En una primera etapa, el examinador revisa que se cumplan los requisitos formales establecidos por Ley. En caso de faltar alguno de ellos, se emite una prevención para que en el plazo de quince días hábiles, el solicitante subsane la omisión.

Los requisitos que debe cumplir la solicitud se dividen en dos: requisitos formales y requisitos específicos.

#### Requisitos formales:

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

geográfica (Pliego de Condiciones).

f) Adjuntar normativa de uso y administración.

g) Pago de la tasa establecida (50 en timbres de Registro Nacional art. 94 k LM).

Requisitos específicos:

Artículo 6<sup>o</sup>—**Pliego de Condiciones.** A los efectos del artículo 2 y el inciso e) del artículo 76 de la Ley de Marcas, la solicitud de registro se acompañará de un pliego de condiciones técnicamente fundamentado que contendrá, según corresponda por su naturaleza, la siguiente información:

a) los productos o servicios designados con la solicitud, con indicación de sus características generales, reputación o cualidades especiales, tales como las morfoagronómicas, físico-químicas y microbiológicas que se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se producen, incluyendo factores naturales y humanos;

b) mapas que delimiten la zona geográfica de producción de los productos o de la prestación de los servicios designados y los criterios seguidos para tal delimitación;

c) descripción del proceso o método de producción, elaboración, extracción, u obtención del producto, o de prestación del servicio, con indicación de sus características generales y especiales, o de sus insumos, detallando los

d) elementos que incidan de forma directa en las cualidades o características del producto o servicio de que se trate, incluyendo los factores naturales y humanos;

e) descripción de los controles y la trazabilidad empleada para asegurar que el producto producido cumple con el pliego de condiciones;

f) los análisis o estudios técnicos que acrediten el vínculo entre los productos o servicios y el territorio, incluyendo los factores naturales y humanos, o bien, aquellos aspectos socioculturales e históricos o prácticas culturales gestores o aplicables a esos productos o servicios.

Artículo 7<sup>o</sup>—**Normativa de uso y administración.** La solicitud de registro deberá llevar adjunto la respectiva normativa de uso y administración, la cual deberá contener, según corresponda:

a) los requisitos que los productores, fabricantes o artesanos deben cumplir para obtener la autorización de uso y el procedimiento aplicable a las solicitudes respectivas;

- b) los derechos y las obligaciones de las personas autorizadas para utilizar la indicación geográfica o la denominación de origen;
- c) los mecanismos de control que se aplicarán para asegurar el uso debido;
- d) la designación del consejo regulador;
- e) el logotipo oficial a ser usado;
- f) el procedimiento para modificar el pliego de condiciones y la normativa de uso
- g) las sanciones aplicables por incumplimiento de las obligaciones que deben observar quienes estuvieren autorizados para usar la indicación geográfica o la denominación de origen, incluyendo las causas por las cuales procede la suspensión y la cancelación de la autorización de uso otorgada.

**(Artículo 6 y 7 del Reglamento a las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen).**

Procedimiento de Inscripción (Reglamento a las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen).

1. Presentación solicitud: El solicitante debe presentar la solicitud original ante el Registro de Propiedad Intelectual.
2. Estudio de forma y fondo: El examinador procede a realizar el estudio de forma para confirmar que no se omitió alguno de los requisitos establecidos por ley. En caso de faltar algún requisito de forma se emite una prevención y se conceden 15 días para subsanar la omisión. (Artículo 8 del Reglamento) Si el solicitante no contesta o no contesta lo solicitado la solicitud se archiva. De igual forma se realiza el examen de fondo para garantizar que la denominación de origen o la indicación geográfica presentada no es igual o similar a un signo ya inscrito. En el caso de encontrar una similitud se emite una prevención y se concede un plazo de 30 días para subsanar. (Artículo 8 del Reglamento).
3. Emisión del Edicto. (Diario Oficial): El Registro de Propiedad Intelectual emite un edicto para que el solicitante publique en el diario oficial La Gaceta. (Artículo 9 del Reglamento)
4. Periodo para recepción de oposiciones: Después de la primera publicación se concede un plazo de dos meses para presentar oposiciones. El manejo de las oposiciones es el mismo que en un expediente marcario, en lo que se refiere a la calificación formal y su eventual abandono, traslado, etc., con la salvedad de que la resolución final deberá esperar hasta que se haya recibido el dictamen técnico de fondo. (Artículo 10 del Reglamento)
5. Edicto de Convocatoria: Pasado el plazo de las oposiciones el Registro de Propiedad

Intelectual emitirá un edicto de convocatoria abierta para la elaboración de criterio técnico de fondo, el cual deberá publicarse en un diario de circulación nacional. Esto con el fin de que los centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales y expertos independientes en la materia puedan postular su oferta de servicio. Las ofertas se reciben y el Registro de Propiedad Intelectual escogerá la mejor oferta. Si vencido el plazo no se ha recibido ninguna oferta el RPI está facultado para realizar una segunda convocatoria.

6. Estudio de fondo: Una copia del expediente debe entregarse al ente técnico designado para que proceda con el estudio de fondo el cual deberá rendirse en un plazo de 3 meses que puede ser prorrogable por tres meses más dependiendo de la complejidad del asunto.

7. Resolución de otorgamiento o denegatoria de registro: Una vez recibido y notificado de recibido el conforme o no del criterio técnico de fondo al ente que realizó el estudio, el RPI procederá a la elaboración de la resolución de otorgamiento o denegatoria de registro con base en la recomendación del ente técnico. Cabe señalar que en dicha resolución deberán resolverse también las oposiciones. (Artículo 12 del Reglamento).

8. Recurso de Revocatoria (3 días) y Recurso de Apelación (5 días). Una vez notificada la resolución al solicitante, se abre el plazo para la presentación de recursos, tres días para revocatoria y cinco días para apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.

9. Finalmente, y en caso de concederse el registro de una Indicación geográfica o una Denominación de origen, el RPI deberá emitir un aviso de concesión el cual deberá ser publicado por el solicitante. (Artículo 12 del Reglamento).

10. La duración de estos registros es indefinida.

Luego de transcurridos los dos meses de la publicación del edicto, se haya o no presentado oposición al trámite, se enviará el expediente a valoración técnica, ante un ente especializado, cuyo costo deberá cubrir el solicitante. (Artículo 11 del Reglamento de las Disposiciones Relativa a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen).

De igual forma, el manejo de las oposiciones es el mismo que en un expediente marcario, en lo que se refiere a la calificación formal y su eventual abandono, traslado, etc., con la salvedad de que la resolución final deberá esperar hasta que se haya recibido el dictamen técnico de fondo. **Debe aclararse que en este caso, la emisión del edicto no impide que el Registro finalmente deniegue la inscripción, una vez que reciba el dictamen técnico, independientemente de que se hayan o no presentado oposiciones.**

Emisión de la resolución final, resolviendo sobre el fondo de la solicitud y las oposiciones si es que las hubiere. Art. 78 de la Ley y art. 12 del Reglamento.

Emisión de Aviso de Concesión, el cual debe ser publicado por el solicitante. Art. 12 del Reglamento.

La duración de estos registros es indefinida.

## **Patentes de Invención y Modelos de Utilidad**

### **XIV. Solicitud de inscripción de una patente de invención o modelo de utilidad con sistema nacional**

Este sistema se utiliza para las solicitudes de patentes y modelos de utilidad nacionales, y para las extranjeras que invocan un derecho de prioridad de su país de origen.

#### **A) Requisitos generales**

1. Pago del impuesto a personas jurídicas al día (art. 5 de la Ley N° 9024)
2. Uso del formulario de solicitud (art. 2 RLP)
3. Nombre y calidades del representante (art. 6.3 de la LP y art. 5.3 del RLP)
4. Nombre y calidades de la empresa o persona física solicitante (art. 6.3 de la LP y art. 5.3 del RLP)
5. Nombre, nacionalidad y domicilio de los inventores (art. 5 y 6.3 de la LP y art. 5.3 y 5.4 del RLP)
6. Título de la patente (art. 5.1 y 5.2 del RLP)
7. Descripción de la invención (art. 6.1 y 6.4 de la LP y art. 7 del RLP)
8. Reivindicaciones (art. 6.1 y 6.5 de la LP y arts. 8 y 9 del RLP)
9. Resumen (art. 6.1, 6.6 y 6.7 de la LP y art. 10 del RLP)
10. Dibujos (art. 6.1 de la LP y art. 5.7 del RLP)
11. Comprobante de pago de tasa. \$500,00 para las patentes de invención y \$75,00 para los modelos de utilidad. Cuando las solicitudes sean presentadas por inventores personas físicas, por micro o pequeñas empresas según la Ley N° 8262, por instituciones de Educación Superior públicas, o por institutos de investigación científica y tecnológica del Sector Público, estos podrán pagar únicamente el treinta por ciento (30%) de la tarifa establecida para la tasa (art. 6.1 y 33 de la LP y art. 5.7 y 5.8 y art. 15.1.b del RLP)

12. Timbre de Archivo Nacional (Ley N° 7202)
13. Lugar de notificaciones (art. 6.3 de la LP y art. 5.6 del RLP)
14. Timbre del Colegio de Abogados (Decreto Ejecutivo N° 36562-J)

B) Requisitos específicos

1. Sector tecnológico (art. 7.1.a del RLP)
2. Fecha y lugar de prioridad (art. 6.2 y 14 de la LP y art. 12 del RLP)
3. Clasificación Internacional (art. 6.9, y art. 12.4 del RLP)
4. Poder (art. 34 y 34 bis de la LP y art. 6 del RLP)
5. Gestoría (art. 286 del Código Procesal Civil y art. 6.4 RLP; debe aportar el documento de garantía por la suma de tres mil colones a favor del Estado y acreditar la existencia en el caso de personas jurídicas)
6. Documento de cesión apostillado y traducido cuando corresponda (art 6.3 de la LP, art. 5.5 del RLP y Ley N° 8923)
7. Certificado de solicitud país de origen y su traducción cuando corresponda (art. 6.2 y 14 de la LP, art. 12. 7 del RLP y Ley N° 8923)

XV. Modificación y división de la solicitud

A) Requisitos generales

1. La modificación se podrá dar siempre y cuando no implique una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial (art. 8.1 de la LP).
2. La división puede darse en dos o más fracciones, pero ninguna puede implicar ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. A cada solicitud fraccionada se beneficiará con la fecha de presentación de la solicitud inicial (art. 8.2 de la LP). La división de la solicitud procede en caso de que no se reivindique un único concepto inventivo general.

XVI. Publicación de la solicitud

Una vez verificado que se han cumplido los requisitos referidos del artículo 9 párrafo 1, el Registro de la Propiedad Industrial emitirá un aviso para la publicación de la solicitud en el diario oficial La Gaceta por tres veces consecutivas, y en un diario de circulación nacional por una única vez. El solicitante deberá comprobar, dentro del mes siguiente, el pago de la tasa de publicación (art. 10 de la LP).

#### A) Requisitos generales

El aviso que se publique contendrá (art. 10.3 de la LP y art. 17 del RLP):

1. El nombre, domicilio y dirección del solicitante
2. El nombre y dirección del mandatario, cuando lo haya
3. El nombre y domicilio del inventor
4. El número de la solicitud nacional
5. La fecha de presentación de la solicitud nacional
6. El símbolo o los símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes
7. El título de la invención
8. Una síntesis del resumen
9. Datos de la prioridad (país, número y fecha) y de la publicación internacional (número y fecha) cuando corresponda

#### XVII. Examen de fondo

Para el examen de fondo de solicitudes de inscripción, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 6867 deberá tomarse en cuenta:

#### A) Aspectos generales

1. Se examinará si la invención es patentable, de conformidad con los artículos 1 y 2 de la LP.
2. Debe cumplir el requisito de la unidad de invención (art. 7 de la LP).
3. Si la solicitud es modificada o fraccionada, debe cumplir la regla del artículo 8 de la LP.

4. La descripción, reivindicaciones y dibujos deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 6 párrafos 2, 3, 4 y 5 de la LP y demás disposiciones del RLP.
5. Un profesional experto en la materia asignado por el Registro de la Propiedad Industrial, verificará que se cumplan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial de la invención (art. 2.1, 13.1 y 13.2 de la LP).

#### XVIII. Oposiciones

Cualquier persona que estime que se debe negar la concesión de la patente o modelo de utilidad, podrá interponer una oposición en el plazo de tres meses contados desde la fecha de la tercera publicación de la solicitud en el Diario Oficial La Gaceta.

##### A) Requisitos generales

La solicitud deberá contener (art. 18 del RLP):

1. El nombre, domicilio y dirección del opositor
2. El nombre y dirección del mandatario, cuando lo haya
3. El número y fecha de presentación de la solicitud materia de la oposición, y el título de la invención objeto de dicha solicitud
4. Los fundamentos de hecho y de derecho de la oposición
5. Señalar medio para recibir notificaciones

6. La firma del opositor debidamente autenticada por un abogado (timbre de ₡250,00 del Colegio de Abogados y sello)
  7. Las pruebas para fundamentar la oposición
  8. El comprobante de pago de la tasa de oposición (\$25,00 art 33.d de la LP)
  9. Un juego de copias del escrito de oposición y demás documentos aportados
- B) Requisitos específicos (art. 12 de la LP)

La oposición deberá estar debidamente fundamentada, acompañada de las pruebas que la respalden.

#### XIX. Inscripción y certificado de registro

La inscripción de una solicitud de patente de invención o modelo de utilidad, se hará mediante resolución, una vez comprobados los requisitos previstos en el artículo 15 de la LP y 22 del RLP y una vez abonada la tasa establecida para la inscripción y expedición del certificado, según lo indica el artículo 33 c) de la LP.

#### A) Requisitos generales

La resolución de inscripción deberá contener:

1. El nombre del registro
2. El número de la patente
3. El número y fecha de presentación de la solicitud de patente
4. El símbolo o símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes
5. El nombre, domicilio y dirección del titular de la patente
6. El nombre y domicilio del inventor
7. El nombre y dirección del mandatario, cuando lo haya
8. El título de la invención
9. La duración de la protección
10. Las reivindicaciones aprobadas
11. Los dibujos correspondientes

#### B) Requisitos específicos

1. El otorgamiento de la patente podrá limitarse a una o algunas de las reivindicaciones presentadas por el solicitante, en cuyo caso se denegará la patente para las reivindicaciones que no cumplan

los requisitos de ley (art. 15.2 y 15.3 de la LP).

2. A la resolución se le agregará la descripción y el resumen (art. 22.2 del RLP).
3. De la resolución, debe publicarse una reseña en el diario oficial La Gaceta (art. 22.3 del RLP).
4. El certificado de concesión irá firmado por el Director del Registro o por el funcionario asignado para tal función, y llevará una copia de la resolución de concesión y un ejemplar del documento de la patente (art. 22.4 del RLP).

#### XX. Transferencia, cambio de nombre del titular y licencia de la patente

El derecho sobre una patente de invención o modelo de utilidad puede transferirse a un tercero, al igual que el titular de ese derecho puede otorgar una licencia o solicitar el cambio de nombre del titular (art. 27 RLP).

##### A) Requisitos generales

1. Debe constar por escrito e inscribirse en el Registro.
2. Se realizará una publicación de un aviso en el diario oficial La Gaceta, que anuncie la transferencia, cambio de nombre o licencia, el cual contendrá los siguientes requisitos:
  - a) El nombre, domicilio y dirección del transferente, licenciante o titular
  - b) El nombre, domicilio y dirección del adquirente, licenciatarario o nuevo titular
  - c) El número de la patente o de la solicitud de patente
  - d) La fecha de concesión de la patente, o de la solicitud de patente
  - e) El título de la invención
  - f) La fecha y la naturaleza del acto o contrato por el cual se efectuó la transferencia o licencia
  - g) Cualquier limitación o condición especial con respecto al alcance o la extensión de la transferencia o licencia
3. Cuando los solicitantes o los titulares de la patente sean dos o más personas, cada uno podrá transferir por separado sus derechos o su cuota, pero la concertación de contratos de licencia relativos a la patente tendrá que hacerse en común, salvo acuerdo en contrario entre los solicitantes o titulares.

## B) Requisitos específicos

El contrato de licencia se registrará por las siguientes reglas:

1. La licencia se extenderá a todos los actos que el licenciante tenga derecho a ejecutar en virtud de la patente, sin limitación de tiempo, en todo el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación de la invención.
2. El licenciatario no podrá transferir la licencia ni otorgar sublicencias.

## XXI. Renuncia a la patente

El titular de la patente podrá renunciar a una o varias de las reivindicaciones de la patente, o a la patente en su totalidad, en cualquier tiempo, mediante declaración escrita presentada al Registro (art. 24.1 del RLP).

### A) Requisitos generales

La declaración deberá contener (art. 24.1 del RLP):

1. El nombre y domicilio del titular de la patente
2. El número de la patente
3. El título de la invención
4. La indicación de si la renuncia es total o parcial; en este último caso, deberá indicar el número de reivindicaciones a las que renuncia.

### B) Requisitos específicos

1. La renuncia deberá publicarse mediante aviso en el diario oficial La Gaceta, para que surta efectos (art. 24.2 y 24.3 del RLP).
2. El Registro anotará la renuncia (art. 24.3 del RLP).
3. Si la renuncia es objeto de una licencia obligatoria, esta solo se admitirá si se presenta una declaración escrita del licenciatario en la que consienta la renuncia (art. 24.4 del RLP).

## XXII. Explotación industrial

Una vez inscrita la patente o modelo de utilidad, debe explotarse obligatoriamente en Costa Rica dentro del plazo de tres años, contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años, contados a partir de la solicitud de patente, según sea el plazo más largo. La falta de explotación podrá ocasionar el otorgamiento de licencias obligatorias (art. 18 de la LP).

## Diseños industriales

### XXIII. Solicitud de inscripción

Este sistema se utiliza para la inscripción de los modelos y dibujos industriales.

#### A) Requisitos generales

1. Pago del impuesto a personas jurídicas al día (art. 5 de la Ley N° 9024)
2. Uso del formulario de solicitud (art. 2 RLP)
3. Nombre y calidades del representante (art. 36.1.b del RLP)
4. Nombre y calidades de la empresa o persona física solicitante (art. 36.1.a del RLP)
5. Nombre y calidades de los creadores (art. 36.1.c del RLP)
6. Título del diseño industrial (art 28.1 de la LP y art. 36.1.d y 39.1.b del RLP)
7. Descripción del diseño industrial (art. 28.2 de la LP y art. 36.2.b del RLP)
8. Dibujos (cinco representaciones gráficas) (art. 28.2 de la LP y art. 36.2.a y 38 del RLP)
9. Comprobante de pago de tasa (art. 28.2 de la LP; art. 36.2.c y 39.c del RLP).
10. Timbre de Archivo Nacional (Ley N° 7202)
11. Lugar de notificaciones (art 5.6 del RLP)

## 12. Timbre del Colegio de Abogados (Decreto Ejecutivo N° 36562-J)

### B) Requisitos específicos

1. Fecha y lugar de prioridad (art. 14 de la LP, art. 12 del RLP, art 4 Conv. París)
2. Clasificación Internacional (art. 36.e del RLP)
3. Poder (art. 34 y 34 bis de la LP y art. 6 del RLP)
4. Gestoría (art. 286 del Código Procesal Civil y art. 6.4 RLP; debe aportar el documento de garantía por la suma de tres mil colones a favor del Estado y acreditar la existencia en el caso de personas jurídicas)
5. Documento de cesión apostillado y traducido cuando corresponda (art. 6.3 de la LP, art. 5.5 del RLP y Ley 8923)
6. Certificado de solicitud de país de origen y su traducción cuando corresponda (art. 14 de la LP y 12 del RLP)

### XXIV. Publicación de la solicitud

Una vez verificado que se han cumplido los requisitos, el Registro de la Propiedad Industrial emitirá un aviso con una reseña de la solicitud y la reproducción del dibujo o modelo (art. 29 de la LP), para su publicación en el diario oficial La Gaceta por tres veces consecutivas, y en un diario de circulación nacional por una única vez. El solicitante deberá comprobar, dentro del mes siguiente, el pago de la tasa de publicación (art. 10 de la LP).

### A) Requisitos generales

El aviso que se publique contendrá (art. 41 del RLP):

1. El nombre, domicilio y dirección del solicitante
2. El nombre y dirección del mandatario, cuando lo haya

3. El nombre y domicilio del creador del dibujo o modelos
4. El número de la solicitud
5. La fecha de presentación de la solicitud
6. La designación de los objetos o productos a los cuales se aplicará el dibujo o modelo
7. La clase o las clases de la clasificación a las cuales pertenecen dichos objetos o productos
8. Una reproducción del dibujo o modelo, o de cada uno de los modelos

#### XXVI. Examen de fondo

Para el examen de fondo de solicitudes de inscripción, de conformidad con los artículos 26 y 29.1 de la Ley 6867 y 40 bis del RLP deberán tomarse en cuenta los criterios de novedad, originalidad y obtención independiente, los cuales serán examinados por un profesional experto en la materia, designado por el Registro de la Propiedad Industrial.

#### XXVII. Oposiciones

A la oposición que se presente contra el registro de un dibujo o modelo industrial, serán aplicables las disposiciones correspondientes a las patentes de invención (art. 42 del RLP).

#### XXVIII. Registro del dibujo o modelo industrial

El registro se realizará mediante resolución, y deberá realizarse una publicación de la inscripción.

##### A) Requisitos generales

1. La publicación de la inscripción deberá contener (art. 43.1 del RLP):
  - a) El número y la ficha del registro
  - b) La duración de la protección
  - c) La designación de los objetos o productos para los cuales se ha registrado el dibujo o modelo
  - d) La clase o las clases de la clasificación a las cuales

pertenecen dichos objetos o productos

e) El nombre, domicilio y dirección del titular del dibujo o modelo registrado, de su creador y del mandatario, en su caso

f) Una reproducción del dibujo o modelo registrado

2. El certificado de registro del dibujo o modelo industrial llevará anexa una copia de la resolución de concesión y una reproducción del dibujo o modelo. El certificado de registro contendrá (art. 43.2 del RLP):

a) El nombre del registro

b) El número y fecha del registro

c) El número y fecha de la resolución del registro

d) El nombre, domicilio y dirección del titular

e) El número y la fecha de presentación de la solicitud de registro

f) La designación de los objetos o productos para los cuales se ha registrado el dibujo o modelo

#### XXIX. Transferencia y licencia del dibujo o modelo industrial

A la transferencia y a la licencia de derechos relativos a un dibujo o modelo industrial registrado, serán aplicables las disposiciones para las patentes de invención (art. 45 del RLP).

### **Marcas de ganado**

#### XXX. Inscripción de marcas de ganado

##### A) Requisitos generales

1. Indicar nombre y apellidos del solicitante (art.4, inc. a), de RMG)

2. Indicar cédula de identidad u otra identificación (art.4, inc. a), de RMG)

3. Indicar calidades del solicitante (estado civil completo, profesión u oficio, si es menor o mayor de edad) (art.4, inc. a), RMG)

4. Indicar domicilio completo del solicitante (distrito, cantón, provincia y otras señas) (art. 4, inc. a), RMG)

5. Adjuntar la marca o diseño a inscribir, o bien la indicación expresa que le se asigne una marca de oficio. En caso de que la marca haya vencido o caducado, indicar número de expediente o registro anterior.
6. Indicar lugar donde pastará el ganado (poblado, distrito, cantón, provincia) (art. 4, inc. d), RMG)
7. Aportar personería jurídica. En caso de certificación notarial deberá cumplir con los lineamientos de la Dirección Nacional de Notariado.
8. Indicar en la solicitud el nombre del representante, la cédula de identidad y sus calidades, así como las facultades con que actúa. (art. 4 inc. b) del RMG)
9. Si el titular de la marca será un menor de edad, la solicitud debe ser firmada por su representante legal indicando todas sus calidades y su domicilio. Aportar una certificación de la patria potestad.
10. Indicar medio para recibir notificaciones, sea correo electrónico, número de fax o dirección física. (art, 4, inc. e) del RMG)
11. Firma del solicitante debidamente autenticada por abogado (art, 4 inc. g) del RMG)
12. Aportar derechos en timbres (¢275,00 del Colegio de Abogados, ¢20,00 de Archivo Nacional) y ¢42 603,00 en Timbres de Registro Nacional (Acuerdo firme N.º J505 de la Sesión Ordinaria N.º 46-2014 celebrada el 20 de noviembre de 2014 por la Junta Administrativa del Registro Nacional).
13. La solicitud de renovación podrá presentarse en cualquier momento mientras la marca esté vigente y devengará una tasa de ¢42 603,00 en Timbres de Registro Nacional (Acuerdo firme N.º J505 de la Sesión Ordinaria N.º 46-2014 celebrada el 20 de noviembre de 2014 por la Junta Administrativa del Registro Nacional).

XXXI. Renovación

#### A) Requisitos generales

1. Indicar nombre y apellidos del solicitante (art.4, inc. a), de RMG)
2. Indicar cédula de identidad u otra identificación (art.4, inc. a), de RMG)
3. Indicar calidades del solicitante (estado civil completo, profesión u oficio, si es menor o mayor de edad) (art.4, inc. a), RMG)
4. Indicar domicilio completo del solicitante (distrito, cantón, provincia y otras señas) (art. 4, inc. a), RMG)
5. Indicar número de expediente de la marca de ganado a renovar. (Art. 17 RMG).
6. Indicar lugar donde pastará el ganado (poblado, distrito, cantón, provincia y otras señas) (art. 4, inc. d), RMG)
7. Aportar personería jurídica. En caso de certificación notarial deberá cumplir con los lineamientos de la Dirección Nacional de Notariado.
8. Indicar en la solicitud el nombre del representante, la cédula de identidad y sus calidades, así como las facultades con que actúa. (art. 4 inc. b) del RMG)
9. Si el titular de la marca será un menor de edad, la solicitud debe ser firmada por su representante legal indicando todas sus calidades y su domicilio. Aportar una certificación de la patria potestad.
10. Indicar medio para recibir notificaciones, sea correo electrónico, número de fax o dirección física. (art, 4, inc. e) del RMG)
11. Firma del solicitante debidamente autenticada por abogado (art, 4 inc. g) del RMG)
12. Aportar derechos en timbres (¢275,00 del Colegio de Abogados, ¢20,00 de Archivo Nacional) y ¢42 603,00 en Timbres de Registro Nacional (Acuerdo firme N.º J505 de la Sesión Ordinaria N.º 46-2014 celebrada el 20 de noviembre de 2014 por la Junta Administrativa del Registro Nacional).

#### XXXII. Solicitudes de traspasos

##### A) Requisitos generales

1. Indicar nombre y apellidos del vendedor y del comprador (art. 18, inc. a), de RMG).

2. Indicar número de cédula del vendedor y del comprador (art.18, inc. a), de RMG).
3. Indicar ocupación u oficio y estado civil del vendedor y del comprador (art. 18, inc. a) de RMG)
4. Indicar domicilio del vendedor y del comprador (distrito, cantón, provincia) (art. 8, inc. a, de RMG).
5. Indicar en la solicitud la marca y el número de expediente (art.18, inc. b, RMG).
6. Aportar contrato de traspaso, documento original o en copia certificada por notario público. (art. 18, inc. d) RMG)
7. Indicar la estimación para efectos fiscales (conforme al monto de la estimación se cancelarán timbres fiscales).
8. Indicar la aceptación (del comprador).
9. Indicar en la solicitud dónde pastará el ganado (distrito, cantón, provincia) (art.4, inc. d), de RMG).
10. Si una de las partes es una persona jurídica debe aportar la personería jurídica correspondiente. En caso de certificación notarial deberá cumplir con los lineamientos de la Dirección Nacional de Notariado.
11. Indicar medio para recibir notificaciones, sea correo electrónico, número de fax o dirección física.
12. Firmas del solicitante o solicitantes debidamente autenticado (Art. 18, inc. f) RMG).
13. Aportar derechos en timbres (¢275,00 del Colegio de Abogados, ¢20,00 de Archivo Nacional) y ¢42 603,00 en Timbres de Registro Nacional (Acuerdo firme N.º J505 de la Sesión Ordinaria N.º 46-2014 celebrada el 20 de noviembre de 2014 por la Junta Administrativa del Registro Nacional).
14. Indicar tipo de contrato (compraventa, cesión, dación, donación).

## B) Requisitos específicos

1. Antecedentes de la marca.
2. Certificación de personería jurídica.
3. Cuando se solicita a nombre de un menor de edad, aportar la certificación de la patria potestad (art. 140 del Código de Familia).
4. Certificación de bienes gananciales.
5. Certificación de la herencia del bien.
6. Poder especial registral.

## XXXIII. Inscripción de una prenda

### A) Requisitos generales

1. Los contratos en los cuales se garanticen obligaciones por medio de garantía prendaria, deben cumplir lo estipulado en los artículos 530 y siguientes del Código de Comercio.

### B) Requisitos específicos

1. Cuando se trate de un contrato de prenda como garantía colateral, el notario deberá hacer constar tal hecho, para lo cual dará fe de la cantidad satisfecha por concepto de timbres del Registro Nacional, el número de entero y el asiento de presentación de dicho documento en el Registro respectivo.
2. Si la marca de ganado se da en garantía, el registrador verificará que los bienes se encuentran debidamente inscritos y si poseen gravámenes. Si no se encuentran inscritos, se procederá a la cancelación de la presentación del asiento que ocupe dicha prenda (art. 452 del Código Civil).

XXXIV. Solicitud de depósito y custodia de Secreto Industrial:

A) Requisitos específicos:

1. Nombre y Dirección exacta del solicitante.
2. Tratándose de personas jurídicas, el lugar de constitución y su domicilio social.
3. Indicación de la naturaleza de la información no divulgada contenida en un soporte digital aportado para su custodia y depósito.
4. Nombre del representante legal, cuando sea el caso.
5. Nombre y dirección exacta del apoderado en el país, cuando el solicitante no posea domicilio o establecimiento en el país.
6. Dirección exacta, número de fax o cualquier otro medio electrónico para recibir notificaciones.
7. Lugar y fecha de la solicitud.
8. Firma del solicitante autenticada y del abogado que lo auxilia.
9. Declaración jurada en escritura pública, donde el solicitante del depósito declara que el secreto industrial a depositar cumple con los requisitos del artículo 2 de la Ley de Información No Divulgada, Ley 7975.
10. Adjuntar el pago de derechos en timbres por ¢2.000,00 en Timbres de Registro Nacional (Artículo 2 de la Ley de Aranceles del Registro Público).

## DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS

### XXXV. Solicitud de inscripción de obras literarias y artísticas

#### A) Requisitos Generales (Artículos 102 y 103 Ley de Derechos de Autor N° 6683).

1. Llenar el formulario de inscripción de obra que corresponda (según el tipo de obra a solicitar) o bien proceder a la elaboración de un escrito de solicitud que contenga lo siguiente:

a. Nombre y calidades completas del solicitante, indicando si actúa en nombre propio o en representación. Si la solicitud es presentada por medio de representante legal (mandatario) debe aportar documento idóneo que lo acredite como tal e indicar nombre y calidades del representado (Poder Especial, basta la simple autorización en mandato autenticado, de acuerdo al artículo 1 inciso ñ de la Ley 8632). Si el Poder es otorgado en el extranjero podrá formalizarse de acuerdo al derecho interno del país donde se otorgue y deberá autenticarse (Artículo 1 inciso ñ de la Ley 8632).

Si el solicitante es una persona jurídica debe ser representada por quien ostente facultades suficientes. Indicar nombre y calidades completas del representante. Indicar nombre completo de la sociedad, indicar su número de cédula jurídica y domicilio exacto. Aportar certificación de personería jurídica.

Si el autor es menor de edad debe ser representado por quien ostenta su patria potestad o en su defecto por el tutor. Indicar nombre completo y calidades del representante. (Artículos 140 y 175 del Código de Familia). Aportar certificación que acredite la representación del menor. (Artículo 186 del Código de Familia).

- b. Si la solicitud es presentada por un editor, impresor, traductor, etc, indicar nombre y calidades completas del autor y presentar documento idóneo a través del cual adquirió el derecho (Artículos 88,89 cesión de derechos patrimoniales, artículo 40 relación laboral o contrato de servicios Ley de Derechos de Autor).
- c. Nombre, apellidos y calidades completos del autor, en el caso de obras publicadas además del autor, indicar nombre y calidades completos del editor y del impresor.
- d. Indicar el título de la Obra que se pretende inscribir.
- e. Indicar género (literario o artístico) de la obra. Indicar carácter de la obra, por ejemplo: cuento, novela, obra teatral, fotografía, dibujo, pintura, escultura, etc.
- f. Aportar una breve descripción del contenido de la obra (tres a cinco renglones).
- g. Indicar país de origen y año de creación.
- h. Indicar si la obra es inédita o publicada. Si fuera el caso indicar si la obra es colectiva o en colaboración.
- i. En el caso de obras publicadas, debe indicar fecha y lugar de la publicación y demás características de permitan determinarla con claridad.
- j. Indicar lugar o medio para atender notificaciones. Directriz
- k. El formulario de inscripción o el escrito de solicitud debe venir firmado por el autor o apoderado y su firma debidamente autenticada (Artículo 105 Ley de Derechos de Autor).

2. El formulario de inscripción o el escrito de solicitud debe venir acompañado del pago de aranceles mediante entero bancario, desglosado de la siguiente forma: dos mil colones (¢2.000.00) en arancel de Registro ( Ley de Aranceles No. 4564), veinte colones (¢ 20.00) de Archivo Nacional (Artículo 6 de la Ley de Creación del Timbre de Archivos N° 7202), doscientos setenta y cinco colones (¢275.00) del Colegio de Abogados, el mismo puede ser cancelado en el Banco de

Costa Rica, en la sucursal del Registro Nacional.

3. Ejemplar de la obra: Para efectos de calificación presentar el ejemplar de la obra.

a) Cuando se trate de una obra inédita el ejemplar debe presentarse en copia escrita a máquina, sin enmiendas, raspaduras, ni enterrrenglonados; con la firma del autor, autenticada con su respectivo timbre de doscientos setenta y cinco colones (¢275.00) del Colegio de Abogados. Si la obra inédita es teatral o musical será suficiente la copia manuscrita con la firma del autor, autenticada con su respectivo timbre de doscientos setenta y cinco colones (¢275.00) del Colegio de Abogados (Artículo 107 de la Ley de Derechos de Autor).

b. Si la obra es Publicada: El ejemplar debe contener el número I.S.B.N ( Número Internacional para obras literarias) que lo asigna la Biblioteca Nacional, además deben realizarse los depósitos de la obra en las bibliotecas: Universidad Nacional - Universidad Costa Rica - UNED - Instituto Tecnológico de Costa Rica - Asamblea Legislativa - Biblioteca Nacional - Dirección De Archivo Nacional y presentar copias certificadas u originales de los recibos de depósito en las bibliotecas. (Artículo 106 Ley de Derechos de Autor).

4. Si la obra que se desea inscribir contiene una(s) obra(s) o parte de esta, que también sea objeto de protección y no sean de su autoría, deberá presentarse las autorizaciones de uso de los autores o creadores o los respectivos contratos según corresponda. Si se utiliza la imagen de una persona física contarse con su respectiva autorización para el uso de su imagen. (Artículo 47 y 48 del Código Civil). En aquellos supuestos en donde una obra utilice como título el nombre de otra persona sea conocida o no, deberá contar con la autorización para el uso del mismo, según lo establecido en el artículo 53 del Código Civil.

B) Requisitos Específicos para ciertos tipos de obras:

A. Fonogramas (artículo 103 inciso 4 Ley de Derechos de Autor N° 6683)

Debe indicarse en la solicitud:

- a. Nombres y calidades completas de los artistas, intérpretes, ejecutantes y productor.
- b. El número de catálogo.

B. Programas de cómputo: (Artículo 103 inciso 6 de la Ley de Derechos de Autor, Circular RDADC- 04-2004):

-En la solicitud de inscripción debe:

- a. Indicar explícitamente que se desea proteger un Programa.
- b. Descripción del programa y descripción de los módulos.
- c. Declarar el software utilizado para el desarrollo de la obra.

-Separadamente debe presentar:

- a. Copia certificada del contrato de licencia de uso y de los Certificados de las licencias de uso y/o distribución, ó, bien, constancia del proveedor.
- b. Copia del diseño de pantallas o forms, con la descripción de la navegación de los campos y los datos que se encuentran en los mismos.
- c. Documentación técnica, manuales de uso y demás material auxiliar que el solicitante de la inscripción crea conveniente adicionar.
- d. Programa o código fuente (medio magnético u óptico), siendo facultativa la presentación del código fuente en sobre lacrado. En el caso de que se presente en sobre lacrado debe estar debidamente etiquetado: "Copia del código fuente del programa "...", además se requiere presentar documento debidamente autenticado dando fe del contenido del sobre.

C. Bases de Datos (artículo 103 inciso 6 Ley de Derechos de Autor, Circular RDADC- 04-2004):

-En la solicitud de inscripción debe:

- a. Indicar expresamente que se desea proteger una base de datos.
- b. Indicar breve descripción de la base de datos.
- c. Indicar el software que se utilizó como contenedor de bases de datos.

-Separadamente debe:

- a. Presentar copia certificada de los Certificados de las licencias de uso y/o distribución, ó, bien, constancia del proveedor.
- b. Adjuntar las estructuras que la conforman, así como una breve descripción de las mismas.

D. Obras Cinematográficas: (artículo 104 Ley de Derechos de Autor N° 6683):

Debe indicarse en la solicitud:

- a. Una relación detallada del argumento, diálogos, escenarios y música.
- b. Nombre y apellidos del argumentista, compositor, director y artistas principales.
- c. El metraje de la película.
- d. Además se acompañaran tantas fotografías como escenas principales tenga la película.

E. Obras Artísticas únicas: como cuadros, retratos, bustos, pinturas, dibujos u otras obras plásticas (artículo 108 Ley de Derechos de Autor):

- a. Presentar fotografías de frente y de perfil.
- b. Entregar una relación de sus características.

Para el retiro del título de inscripción el solicitante debe aportar: ciento veinticinco colones (¢125.00) en timbres fiscales y cinco colones (¢5.00) en timbre del Archivo Nacional.

## XXXVI. Solicitud de inscripción de seudonimos

A) Requisitos Generales (artículos 98,103 y 105 Ley de Derechos de Autor N° 6683).

1. Elaborar escrito de solicitud que contenga lo siguiente:

a. Nombre y calidades completas del solicitante, indicando si actúa en nombre propio o en representación. Si la solicitud es presentada por medio de representante (mandatario) debe aportar documento idóneo que lo acredite como tal e indicar nombre y calidades del representado (Poder Especial, basta la simple autorización en mandato autenticado, de acuerdo al artículo 1 inciso ñ de la Ley 8632). Si el Poder es otorgado en el extranjero podrá formalizarse de acuerdo al derecho interno del país donde se otorgue y deberá autenticarse. (Artículo 1 inciso ñ de la Ley 8632).

b. Indicar el seudónimo que se pretende inscribir (No se considera seudónimo aquel en que el nombre empleado no arroja dudas sobre la identidad civil del autor- Artículo 3 inciso 24 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor.

c. Indicar lugar o medio para atender notificaciones.

d. El escrito de solicitud debe venir firmado por el autor o apoderado y su firma debidamente autenticada., (Artículo 105 Ley de Derechos de Autor).

2. La solicitud de inscripción debe venir acompañada del pago de aranceles mediante entero bancario, desglosado de la siguiente forma: dos mil colones (¢2.000.00) en arancel de Registro (conforme a la Ley de Aranceles N° 4564), veinte colones (¢20.00) de Archivo Nacional (Artículo 6 de la Ley de Creación del Timbre de Archivos N° 7202) , doscientos setenta y cinco colones (¢275.00) del Colegio de Abogados (Decreto 32493), el cual puede ser cancelado en el Banco de Costa Rica, en la

sucursal del Registro Nacional.

XXXVII. Solicitud de inscripción de actos de enajenación, cesión de derechos patrimoniales, licencias de uso y demás contratos vinculados al Derecho de Autor y Derechos Conexos

A) Requisitos Generales (Artículos 103, 105 y 110 Ley de Derechos de Autor N° 6683).

1. Llenar el formulario de inscripción de contratos relativos a derecho de autor y derechos conexos o bien proceder a la elaboración de un escrito de solicitud que contenga lo siguiente:

a. Nombre y calidades completas del solicitante. Si la solicitud es presentada por medio de representante (mandatario) debe aportar documento idóneo que lo acredite como tal e indicar nombre y calidades del representado (Poder Especial, basta la simple autorización en mandato autenticado, de acuerdo al artículo 1 inciso ñ de la Ley 8632). Si el Poder es otorgado en el extranjero podrá formalizarse de acuerdo al derecho interno del país donde se otorgue y deberá autenticarse (Artículo 1 inciso ñ de la Ley 8632).

Si el solicitante es una persona jurídica debe ser representada por quien ostente facultades suficientes. Indicar nombre y calidades completas del representante. Indicar nombre completo de la sociedad e indicar su número de cédula jurídica y domicilio exacto. Aportar certificación de personería.

Si el autor es menor de edad debe ser representado por quien ostenta su patria potestad o en su defecto por el tutor. Indicar nombre completo y calidades del representante. (Artículos 140 y 175 del Código de Familia). Aportar certificación que acredite la representación del menor. (Artículo 186 del Código de Familia).

b. Nombre y calidades completas del autor de la obra cedida o licenciada.  
c. Indicar los derechos cedidos o licenciados.

- d. Aportar una breve descripción del contenido de la obra (tres a cinco renglones) sobre la cual se ceden o licencian derechos.
- e. Indicar si la obra es inédita o publicada. Si fuera el caso indicar si la obra es colectiva o en colaboración.
- f. Indicar lugar o medio para atender notificaciones.
- g. El formulario de inscripción o el escrito de solicitud debe venir firmado por el autor o apoderado y su firma debidamente autenticada. (Artículo 105 Ley de Derechos de Autor).

2. El formulario de inscripción o el escrito de solicitud debe venir acompañado del pago de aranceles mediante entero bancario, desglosado de la siguiente forma: dos mil colones (¢2.000.00) en arancel de Registro (Ley de Aranceles N° 4564) veinte colones (¢ 20.00) de Archivo Nacional (Artículo 6 de la Ley de Creación del Timbre de Archivos N° 7202), doscientos cincuenta colones (¢250.00) del Colegio de Abogados (Decreto 32493), el cual puede ser cancelado en el Banco de Costa Rica

3. Presentar instrumento público, o privado ante dos testigos en el que conste la enajenación, cesión o licencia del derecho (s) patrimonial (es) de que se trate (Artículos 88, 89, 110 Ley de Derechos de Autor y artículos 36 al 44 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor), o bien el contrato laboral o contrato de servicios (Artículo 40 de la Ley de Derechos de Autor y artículo 16 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor). Presentar el contrato con las firmas de los otorgantes autenticadas por abogado y su respectivo timbre de doscientos setenta y cinco colones (¢275.00) del Colegio de Abogados. (Artículo 110 de la Ley de Derechos de Autor). Si se trata de contratos emitidos en el extranjero el documento debe presentarse con el respectivo trámite de apostillado o de legalización, de acuerdo con el artículo 294 de la Ley General de la Administración Pública, Número 6227 artículo 80 y 81. Art Ley Orgánica del Servicio Consular y Arancel Consular, Número 46 del 7 de julio de 1925 o conforme

con la ley N° 8923 - que aprueba la adhesión de Costa Rica al Convenio de la Haya.

XXXVIII. Solicitud de inscripción de contratos de reciprocidad de las Entidades de Gestión Colectiva

A) Requisitos Generales (artículos 97, 102, 103, 105, 110, 111, 156 Ley de Derechos de Autor N° 6683, Artículos 49 y 50.2 del Reglamento a la Ley, Circular RN-DADC-06-2008):

1. Llenar el formulario de inscripción de contratos relativos a derecho de autor y derechos conexos o bien proceder a la elaboración de un escrito de solicitud de inscripción del Contrato de reciprocidad entre entidades de gestión colectiva que contenga lo siguiente:

a. Nombre y calidades completas del solicitante. Aportar documento idóneo que acredite al solicitante o representante (Poder Especial, basta la simple autorización en mandato autenticado, de acuerdo al artículo 1 inciso ñ de la Ley 8632). Si el Poder es otorgado en el extranjero podrá formalizarse de acuerdo al derecho interno del país donde se otorgue y deberá autenticarse (Artículo 1 inciso ñ de la Ley 8632).

b. Datos de la Entidades de Gestión Colectiva que suscriben el contrato. Nombre completo, número de personería jurídica y domicilio de las Entidades que suscriben el contrato. Aportar certificación de personería jurídica.

c. Breve indicación del objeto del contrato.

d. Indicar lugar o medio para atender notificaciones.

e. El formulario de inscripción o el escrito de solicitud debe venir firmado por el representante o apoderado y su firma debidamente autenticada. (Artículo 105 Ley de Derechos de Autor).

2. La solicitud de inscripción o el formulario de inscripción debe venir

acompañada del pago de aranceles mediante entero bancario, desglosado de la siguiente forma: dos mil colones (¢2.000.00) en arancel de Registro (conforme a la ley de Aranceles N° 4564), veinte colones (¢20.00) de Archivo Nacional (Artículo 6 de la Ley de Creación del Timbre de Archivos N° 7202), doscientos cincuenta colones (¢250.00) del Colegio de Abogados (Decreto 32493), el cual puede ser cancelado en el Banco de Costa Rica.

3. Presentar el contrato (sea en instrumento público, o privado ante dos testigos) con la firma de los otorgantes autenticadas y su respectivo timbre de doscientos setenta y cinco colones (¢275.00) del Colegio de Abogados (Decreto 32493). (Artículo 110 de la Ley de Derechos de Autor). Si se trata de contratos emitidos en el extranjero el documento debe presentarse con el respectivo trámite de legalización o apostillado. De acuerdo con el artículo 294 de la Ley General de la Administración Pública, Número 6227 artículo 80 y 81. Art Ley Orgánica del Servicio Consular y Arancel Consular, Número 46 del 7 de julio de 1925 o conforme con la ley N° 8923 - que aprueba la adhesión de Costa Rica al Convenio de la Haya.

#### XXXIX. Diligencias Administrativas

##### A) Requisitos generales:

1. Escrito de solicitud de diligencia administrativa (errores registrales u oposición) que contenga lo siguiente:

a. Nombre y calidades del solicitante u opositor, indicando si actúa en nombre propio o en representación. Si la solicitud es presentada por medio de representante (mandatario) debe aportar documento idóneo que lo acredite como tal e indicar nombre y calidades del representado (Poder Especial, basta la simple autorización en mandato autenticado, de acuerdo al artículo 1 inciso ñ de la Ley 8632). Si el Poder es otorgado en el extranjero podrá formalizarse de acuerdo al derecho interno del país

donde se otorgue y deberá autenticarse (Artículo 1 inciso ñ de la Ley 8632).

Si el solicitante es una persona jurídica debe ser representada por quien ostente facultades suficientes. Indicar nombre y calidades completas del representante legal. Indicar nombre completo de la sociedad e indicar su número de cédula jurídica y domicilio exacto. Aportar certificación de personería jurídica.

- b. Indicación del número de expediente y título de la obra.
- c. Fundamentos de hecho y derecho.
- d. Indicar lugar o medio para atender notificaciones (Artículo 92 Reglamento del Registro Público).
- e. Listado de la documentación que se adjunta.
- f. El escrito de solicitud debe venir firmado por el representante o apoderado y su firma debidamente autenticada con su respectivo timbre de doscientos setenta y cinco colones (¢275.00) del Colegio de Abogados.

2. Aportar copia de la solicitud y de las pruebas para los interesados y el lugar donde pueden ser notificados. (Artículo 92 Reglamento del Registro Público)

3. Acreditar la legitimación para gestionar mediante documento correspondiente (titulares de derechos y toda persona con interés en el asunto).

4. El escrito de solicitud debe venir acompañado del pago de aranceles mediante entero bancario, dos mil colones (¢ 2.000.00) en aranceles del Registro Nacional, el cual puede ser cancelado en el Banco de Costa Rica.

XL. Autorización de funcionamiento de las Entidades de Gestión Colectiva

## A) Requisitos Generales

1. Elaborar un escrito de solicitud de autorización de funcionamiento (Artículos 53, 55,5 del Reglamento a la Ley de Derechos de Autor Decreto Ejecutivo N° 24611-J, Circular RN-DADC-06-2008).

- a. Nombre y calidades completas del solicitante, indicando la condición en la que actúa.
- b. Indicar el nombre, siglas, número de cédula de personería jurídica y domicilio de la Entidad. (Adjuntar certificación de personería jurídica).
- c. Breve descripción de los fines y tipos de derechos que pretende gestionar la Entidad.
- d. Fundamento legal de la solicitud.
- e. Indicar lugar o medio para atender notificaciones.
- f. Listado de la documentación que se adjunta.
- g. La firma del solicitante debe presentarse debidamente autenticada por un abogado con su respectivo timbre de doscientos setenta y cinco colones (¢275.00) del Colegio de Abogados. (Artículo 105 Ley de Derechos de Autor).

2. El escrito de solicitud de autorización de funcionamiento debe venir acompañada del pago de aranceles mediante entero bancario, por dos mil colones (¢2.000.00) en arancel de Registro (conforme a la ley de Aranceles N° 4564), el cual puede ser cancelado en el Banco de Costa Rica.

3. Los estatutos de constitución de la Entidad deben contener todos los requisitos de ley, así como lo indicado en el numeral 53 del Reglamento a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos además deberán:

- a. Señalar claramente la condición de los asociados como titulares de los derechos gestionados, con el fin de legitimar sus actuaciones.
- b. Especificar las posibles clases de titulares de los derechos gestionados especialmente en el caso de que se gestionen derechos de aquellos

titulares que no son afiliados, los llamados usualmente “suscriptores” o “administrados”.

c. Indicar expresamente en las cláusulas relacionadas con los fines y objetivos, si la Entidad va a recaudar, de ser así, hacer indicación expresa de los derechos encomendados y modalidades de explotación con ese fin.

d. Establecer expresamente que se reconocen las autorizaciones directas realizadas en casos concretos por el titular del derecho gestionado

e. Indicar expresamente la obligación de la Entidad de contratar con toda persona o empresa que lo solicite, sin discriminación alguna, la concesión de licencias no exclusivas de uso de los derechos gestionados, en condiciones razonables y bajo remuneración.

f. Indicar expresamente, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 53 del Reglamento, que deben suministrar a sus afiliados y representados al menos una vez cada seis meses, información completa y detallada sobre el ejercicio de sus derechos.

g. Indicar expresamente que deben presentar un informe anual a sus asociados y representados.

h. Indicar expresamente que el resultado de la auditoria anual se debe notificar a los socios, representados y al Registro Nacional.

i. Indicar las reglas para la aprobación de las normas de recaudación y distribución.

4. Documentación adicional que deben presentar (Circular RN-DADC-06-2008):

a. Reglamento de recaudación y distribución: Queda a discreción de la Entidad presentar un solo reglamento que desarrolle ambos elementos, o bien, presentar reglamentos individualmente considerados. En cualquier caso, deben determinar un procedimiento suficientemente claro, y, fundamentarse en las siguientes premisas: que se trata de Entidades destinadas a defender los derechos de autor y/o conexos; que no tienen por único fin el lucro o la ganancia, que el reparto de las remuneraciones

recaudadas se efectuará equitativamente entre los titulares de derechos administrados, con arreglo a un sistema predeterminado y aprobado conforme lo dispongan los Estatutos. De igual manera, en el caso de que se trate de Entidades que recauden derechos de los productores de fonogramas, se debe atender a lo dispuesto en los numerales 83 y 84 de la Ley. En el Reglamento se debe indicar la asamblea en la cual fue aprobado y su fecha, así como estipular la obligación de la Entidad de publicitar las tarifas y la frecuencia de ello.

b. Tarifas acordadas: Si es que las mismas se encuentran establecidas al momento de la solicitud de autorización, o en su defecto, en un plazo prudencial y razonable de hasta tres meses contado a partir de la fecha de otorgamiento de la autorización de funcionamiento por parte de este Registro.

c. Contratos de reciprocidad o documento idóneo: Si al momento de presentar la solicitud de autorización, la Entidad de Gestión Colectiva cuenta con los contratos de reciprocidad, éstos deben ser presentados, caso contrario, debe presentar documento idóneo, como por ejemplo, cartas de intención. De no ser así, se debe señalar en la solicitud que hasta ese momento sólo representan a los afiliados, o a aquellos que posteriormente se lo encomienden expresamente.

d. Si lo presentado junto a la solicitud de autorización de funcionamiento fueron cartas de intención, los contratos de reciprocidad deberán presentarse al Registro, en un plazo prudencial y razonable de hasta seis meses contados a partir del otorgamiento de la correspondiente autorización para funcionar como Entidad de Gestión Colectiva. Las cartas de intención o bien los contratos de reciprocidad deben contar con la firma del otorgante debidamente autenticada. En aquellos casos en donde dicha documentación sea emitida en otro país, deberá de presentarse la respectiva documentación con el trámite de legalización.

e. Repertorio: El concepto de repertorio no debe interpretarse como limitado a uno estrictamente físico. Se dará por cumplido este requisito cuando el medio empleado logre cumplir con el objetivo de publicidad.

5. Obligaciones de las Entidades de Gestión Colectiva una vez que han sido autorizadas (Circular RN-DADC-06-2008):

a. Mantener informado al Registro de Propiedad Intelectual respecto a las reformas a los estatutos de constitución.

b. Contratos de reciprocidad: En el caso de suscribirse nuevos contratos de este tipo, los mismos deben ser presentados a este Registro, por lo menos cada seis meses.

c. Contratos que celebren con grupos de usuarios. En el caso de suscribirse contratos de este tipo, los mismos deben ser presentados a este Registro, por lo menos cada seis meses.

d. Licencias o autorizaciones de uso de las obras o producciones. En el caso de haberse otorgado nuevas licencias o autorizaciones de este tipo, ellas deberán presentarse a este Registro, por lo menos cada seis meses.

e. Mandatos que le sean otorgados: En este caso, los mismos deben ser presentados a este Registro, por lo menos cada seis meses.

f. Documento idóneo que de manera fehaciente haga constar, a que al menos una vez cada seis meses, la Entidad de Gestión Colectiva está suministrando a sus afiliados y representados información completa y detallada sobre el ejercicio de sus funciones. Dicho documento, deberá presentarse debidamente suscrito por el Apoderado de la Entidad, y su firma debidamente autenticada; su presentación debe realizarse por lo menos una vez cada seis meses.

g. Documento idóneo que de manera fehaciente haga constar, que al menos una vez al año, la Entidad de Gestión Colectiva está presentando a sus asociados y representados un Informe desglosado que incluya los requerimientos señalados por el artículo 50.4 del Reglamento a la Ley.

Dicho documento deberá presentarse, debidamente suscrito por el Apoderado de la Entidad, y su firma debidamente autenticada; su presentación debe realizarse por lo menos una vez al año.

h. Resultado de la Auditoria anual deberá presentarse acompañada de documento idóneo que de manera fehaciente haga constar, que el resultado de la Auditoria fue efectivamente notificado a los socios y representados.

i. Lista actualizada de afiliados (o contratos de afiliación): Correspondiente a los afiliados iniciales, y a los que posteriormente a la autorización se incorporen. Su presentación no se limita a un listado (o contratos) estrictamente físicos -en papel-, se dará por cumplido este requisito, siempre que el medio empleado logre satisfacer la garantía de publicidad de la lista de afiliados.

j. Tarifas actualizadas. Cada nueva actualización de tarifas que estime oportuna la Entidad, entraña su obligación de proceder a publicitarlas; así como a mantenerlas debidamente actualizadas ante este Registro.

## Lista de legislación vigente

### Marcas y otros signos distintivos

#### Nacional:

**Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos**, n. ° 7978, del 6 de enero de 2000, vigente desde su publicación en el diario oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000

**Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual**, n. ° 8039, del 12 de octubre del 2000, vigente desde su publicación en el diario oficial La Gaceta n. ° 206 del 27 de octubre de 2000

**Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos**, Decreto Ejecutivo n. ° 30233-J del 4 de abril de 2002, vigente desde su publicación en el diario oficial La Gaceta n.º 65 del 4 de abril de 2002

**Directriz n. ° 02-2004** de la Dirección Nacional de Notariado de las 9:22 horas del 18 de agosto de 2004

**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

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), aprobado mediante Ley n. ° 7475 del 20 de diciembre de 1994, vigente desde su publicación en el diario oficial La Gaceta n. ° 245 del 26 de diciembre de 1994

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, aprobado mediante Ley n. ° 7484 del 28 de marzo de 1995, vigente desde su publicación en el diario oficial La Gaceta n. ° 99 del 24 de mayo de 1995

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.

## **Patentes, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales**

### **Nacional**

- - Ley n. ° 6867, Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad
- - Reglamento n. ° 15222 – MIEM-J a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad

### **Internacional**

- - Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, aprobado mediante Ley n. ° 7484 del 28 de marzo de 1995, vigente desde su publicación en el diario oficial La Gaceta n. ° 99 del 24 de mayo de 1995
- - Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), aprobado mediante Ley n. ° 7475 del 20 de diciembre de 1994, vigente desde su publicación en el diario oficial La Gaceta n. ° 245 del 26 de diciembre de 1994
- - Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), 19 de junio de 1970
- - Reglamento del PCT, 1 de enero de 2003

## **Lista de legislación vigente en marcas de ganado**

Ley de Marcas de Ganado, n. ° 2247, del 7 de agosto de 1958

## **De aplicación supletoria para todas las áreas**

- **Ley General de la Administración Pública**, n.º 6227, del 2 de mayo de 1978; Colección de Leyes y Decretos 1978, tomo 4
- **Código Procesal Civil**, Ley n.º 7130 del 3 de noviembre de 1989, vigente desde su publicación en el diario oficial La Gaceta n.º 208 del 3 de noviembre de 1989