

**DIRECTRIZ ADMINISTRATIVA
DPI-0002-2018**

DE: Luis Jiménez Sancho
Director
Registro de Propiedad Industrial

PARA: Funcionarios del Registro de Propiedad Industrial

ASUNTO: Acumulación de Expediente según lo dispuesto art. 17 Ley de Marcas

FECHA: 18 de septiembre de 2018

De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, nuestra legislación establece la posibilidad de presentar una oposición con base en una marca no registrada, para lo cual el Registro de la Propiedad Industrial debe proceder, así:

“Artículo 17º- Oposición con base en una marca no registrada. Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. (...)

En consecuencia, en aras de ajustar las actuaciones de la administración al principio de legalidad, y con fundamento en lo establecido por el artículo 53 y 54 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se procede a emitir los siguientes lineamientos:

- 1) A efectos de la aplicación de esta circular, se entenderá como expediente principal, aquel que goce de prelación y que reciba en su trámite una oposición fundamentada en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Se entenderán como expedientes secundarios, aquellas solicitudes de inscripción que se presenten como sustento de la oposición presentada en el expediente principal.

- 2) El registrador al recibir una solicitud de inscripción y cuando determine según el estudio realizado o como consecuencia de una comunicación proveniente de Asesoría Jurídica, que esta sirve de sustento a una oposición en los términos del artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; bajo su responsabilidad deberá proceder a aplicar el evento “edicto elaborado para acumular”, si algún otro motivo jurídico no lo impidiere, anotando en este evento el detalle del número de expediente principal al que será acumulado. El registrador debe remitir un correo electrónico notificando el caso, al coordinador de la Asesoría Jurídica o quien le sustituya. Además, deberá indicar en la carátula del expediente utilizando un marcador indeleble, que este debe acumularse y señalar el número del expediente principal.

- 3) Cuando un asesor jurídico reciba en reparto una oposición y según la calificación realizada determine que la misma se fundamenta en una marca no registrada pero en trámite en la Oficina de Marcas Comerciales, deberá proceder a remitir un correo electrónico al registrador encargado del expediente secundario y a la Coordinación del Departamento de Marcas Comerciales, informando que la solicitud de inscripción debe ser acumulada con el expediente de oposición tramitado en la Asesoría Jurídica, si no existe algún motivo jurídico de fondo o forma que lo impida. El asesor jurídico a cargo deberá anotar en el expediente principal el evento nota de acumulación, consignando el número del expediente secundario. El asesor deberá rotular con marcador indeleble los números de expedientes secundarios a los que deba acumularse el expediente principal.

- 4) Recibidos en la oficina del Diario de Propiedad Industrial, los expedientes que tengan el evento de “edicto elaborado para acumular” y debidamente rotulados, se procederá a realizar la notificación respectiva al interesado a efectos de que éste, realice la publicación de ley. Durante dicho lapso, el expediente estará en custodia de esa Oficina, la cual debe tenerlo en archivo separado de los expedientes de trámite ordinario.

Constatada la publicación, el Diario de Propiedad Industrial procederá a trasladar el expediente secundario al departamento de Asesoría Jurídica de Propiedad Industrial, para continuar con la acumulación respectiva conforme a lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Es responsabilidad de los funcionarios del Diario de Propiedad Industrial, verificar que, bajo ningún motivo, los expedientes secundarios sean asignados en reparto a los registradores para su inscripción, salvo indicación expresa por parte de la Coordinación.

- 5) Una vez publicado el edicto del o los expedientes secundarios y vencido el plazo de oposiciones, el asesor jurídico a cargo deberá emitir el auto de acumulación respectivo y proceder a resolver el trámite de forma conjunta, previa recepción de los expedientes correspondientes, remitidos por el Departamento del Diario de Propiedad Industrial.
- 6) En caso de que haya desistimiento de la oposición o que por cualquier otro motivo el expediente principal se resuelva en firme sin que se haya procedido a la acumulación respectiva, el asesor jurídico a cargo de la oposición deberá de enviar un correo electrónico a la Coordinación de la Asesoría Jurídica, para que esta lo comunique al Diario de Propiedad Industrial a fin de que el o los expedientes secundarios que estaban pendientes de acumularse al proceso, sean enviados a reparto al Departamento de Marcas Comerciales y se continúe con su calificación.
- 7) La Asesoría Técnica Registral del Registro de Propiedad Industrial tomará las medidas necesarias desde el punto de vista técnico, para que la aplicación del evento “edicto elaborado para acumular”, no genere la posibilidad de inscribir el signo solicitado, sin que previamente se haga necesario aplicar otro evento, que únicamente pueda ser incluido en el sistema informático por los Coordinadores de Marcas Comerciales, Asesoría Jurídica y la Asesora Técnica Registral o quien les sustituya.

Se acuerda que las disposiciones contenidas en este circular son de acatamiento obligatorio a partir de su comunicación.