

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

Sistema de Estudios de Posgrado

Maestría en Propiedad Intelectual

**COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA MARCARIO
COSTARRICENSE Y ESPAÑOL RELATIVO A
PROCEDIMIENTOS REGISTRALES (EXAMEN DE FORMA Y
FONDO), Y LA APLICABILIDAD DE FIGURAS JURÍDICAS
ESPAÑOLAS EN EL SISTEMA MARCARIO
COSTARRICENSE.**

Lic. Juan Carlos Sánchez García

**Proyecto de Tesis de Graduación sometido a la consideración del Tribunal
Examinador de Sistemas de Estudios de Posgrado para optar al grado de
Máster en Propiedad Intelectual.**

San José, Costa Rica

2012



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
Vicerrectoría Académica
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades
Sistema de Estudios de Posgrado
Maestría en Propiedad Intelectual



ACTA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN
ACTA N° 2-2012

Sesión del tribunal examinador celebrada el día Lunes 06 de agosto de 2012, con el objeto de recibir el informe oral del estudiante **Juan Carlos Sánchez García**, cédula número **8-093-177** quien se acoge al Reglamento del Sistema de Estudios de Posgrado, bajo la modalidad de Proyecto de Investigación para optar al grado de Máster en Propiedad Intelectual. Están presentes los siguientes miembros del tribunal:

Coordinador de Programa (Quién preside) Mag. Rodolfo Alfaro Pineda

Director Sistema de Estudios de Posgrado Dr. Víctor Hugo Fallas Araya

Representante Director Escuela de Ciencia Sociales y Humanidades Mag. Leticia Molina Blanco

Director de TFG Mag. Carlos Corrales Azuola

Lector de TFG Mag. Tomás Montenegro Montenegro

Lectora de TFG Mag. Jorge Moreira Gómez



ARTÍCULO 1

El Presidente del tribunal informa que el expediente del postulante contiene todos los documentos de rigor y además declara que cumple con todos los requisitos del plan de estudios correspondiente, se solicita que procedan a realizar la exposición.

ARTÍCULO 2

El postulante hace la exposición de su trabajo titulado:

“Comparación entre el sistema marcarío costarricense y español relativo a los procedimientos registrales (examen de forma y fondo) y la aplicabilidad de figuras jurídicas españolas en el sistema marcarío costarricense”.

ARTÍCULO 3

Terminada la disertación, los miembros del tribunal examinador interrogaron al postulante, durante el tiempo reglamentario y una vez concluido el interrogatorio, el tribunal se retiró a deliberar.

ARTÍCULO 4

El tribunal le confiere al trabajo la calificación de:

Aprobado Desaprobado Aprobado con distinción

Recomienda además: _____

ARTÍCULO 5

El Presidente del tribunal comunica al postulante el resultado de la deliberación. Lo declara acreedor del grado de Máster en Propiedad Intelectual. Se indica realizar los trámites para presentarse al acto público de juramentación, al que será oportunamente convocado. Se da lectura del acta que firman los miembros del tribunal y el postulante a las 12:45 horas.

Firma del estudiante:

Juan Carlos Sánchez García



Cédula: 8-0093-0177



Agradecimientos

Agradezco primeramente a Dios por siempre estar a mi lado en todo momento, a mi esposa y familia por su apoyo incondicional y a todas las personas que de una u otra manera formaron parte del presente trabajo.

ÍNDICE

ÍNDICE -----	5
RESUMEN -----	7
LISTA DE ABREVIATURAS -----	10
INTRODUCCIÓN -----	11
CAPÍTULO I -----	16
DISPOSICIONES GENERALES -----	16
JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE LA PRÁCTICA COMO TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN	16
PROBLEMA-----	18
HIPÓTESIS-----	19
OBJETIVOS-----	19
DEFINICIÓN DE VARIABLES-----	20
DELIMITACIÓN DE LA PASANTÍA-----	21
LIMITACIONES DE LA PASANTÍA-----	21
CAPÍTULO II -----	23
MARCO TEÓRICO -----	23
MARCO TEÓRICO-----	23
RESEÑA HISTÓRICA DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS (LEY 7978)-----	23
RESEÑA HISTÓRICA DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS DE ESPAÑA-----	25
REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE COSTA RICA-----	29
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM).-----	30
CAPÍTULO III -----	33
METODOLOGÍA -----	33
TIPO DE INVESTIGACIÓN:-----	33
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN-----	33
SUJETOS DE INVESTIGACIÓN-----	35
CAPÍTULO IV -----	36
CUESTIONES PROCEDIMENTALES -----	36
ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO REGISTRAL DEL EXAMEN DE FORMA Y EXAMEN DE FONDO QUE SE EFECTÚA EN EL DEPARTAMENTO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DE COSTA RICA.-----	36
EXAMEN DE FORMA:-----	36
<i>Requisitos generales:</i> -----	38
<i>Requisitos específicos:</i> -----	40
EXAMEN DE FONDO:-----	43
ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO REGISTRAL DEL EXAMEN DE FORMA Y EXAMEN DE FONDO QUE SE EFECTÚA EN LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS.-----	52
EXAMEN DE FORMA:-----	53
EXAMEN DE FONDO:-----	58

COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA MARCARIO COSTARRICENSE Y EL SISTEMA MARCARIO ESPAÑOL. -----	62
CAPÍTULO V-----	67
FIGURAS JURÍDICAS DEL SISTEMA MARCARIO ESPAÑOL -----	67
APLICACIÓN DE FIGURAS JURÍDICAS DEL SISTEMA MARCARIO ESPAÑOL AL SISTEMA MARCARIO COSTARRICENSE. -----	67
SECCIÓN I. INSTITUCIONES CONVENIENTES AL SISTEMA COSTARRICENSE. -----	68
SECCION II. INSTITUCIONES NO CONVENIENTES AL SISTEMA COSTARRICENSE. 96	
CAPÍTULO VI-----	119
CONCLUSIONES-----	119
<i>Conclusiones relativas a los objetivos: -----</i>	<i>119</i>
- UBICAR LAS DEBILIDADES EXISTENTES HOY EN DÍA EN EL ANÁLISIS MARCARIO DE FORMA Y DE FONDO EN EL DEPARTAMENTO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DE COSTA RICA. -----	119
- COMPARAR LOS PROCEDIMIENTOS MARCARIOS DE FORMA Y DE FONDO CON LOS UTILIZADOS POR LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. -----	124
- RESCATAR LAS FIGURAS JURÍDICAS QUE POSEE EL SISTEMA MARCARIO ESPAÑOL QUE SON FAVORABLES PARA EL SISTEMA MARCARIO NACIONAL, E INDICAR CUÁLES FIGURAS JURÍDICAS NO SERÍAN CONVENIENTES PARA COSTA RICA. -----	125
CRONOGRAMA DE TAREAS EN LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS-----	127
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS -----	128
ANEXO I:-----	134
SOLICITUDES MARCARIAS INGRESADAS EN EL AÑO 2010 Y 2011. -----	134
ANEXO II:-----	138
CERTIFICACIÓN DE PASANTÍA SOBRE SIGNOS DISTINTIVOS EN LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS -----	138

RESUMEN

Propósito: Analizar en el Departamento de Propiedad Industrial de Costa Rica el sistema marcario de forma y de fondo referente a marcas y otros signos distintivos en contraposición con el sistema equivalente usado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, para de esa forma determinar cuáles figuras jurídicas del sistema marcario español son factibles de implementar en el sistema marcario costarricense.

Diseño: Investigación tipo descriptivo, documental y de campo.

Escenario: Departamento de Propiedad Industrial de Costa Rica y Oficina de Española de Patentes y Marcas.

Conclusión: Los resultados que surgieron de este estudio (pasantía) aportaron un conocimiento más específico al Registrador de Propiedad Industrial Costarricense sobre la idoneidad o no de aplicar en el sistema marcario nacional ciertas figuras jurídicas existentes hoy en día en el sistema marcario español.

De igual forma se conoció a fondo cómo los examinadores marcarios españoles abordan el análisis de forma y de fondo de solicitudes marcarias; lo que permitirá al registrador marcario costarricense realizar un análisis de forma y de fondo más completo, seguro y confiable.

Palabras Clave: Propiedad Intelectual; Propiedad Industrial; Signos Marcarios; Estudio de forma; Estudio de fondo.

SUMMARY

Purpose: To analyze the branding system as it refers to brands and other distinctive signs in contrast with the equivalent system used by the Spanish Office of Patents and Brands, in such way to determine which juridical figures of the Spanish branding system are capable of being implemented in the Costa Rican branding system.

Design: Descriptive, documentary, and field investigation.

Setting: Costa Rican Department of Industrial Property and Spanish Office of Brands and Patents.

Conclusion: The results obtained through this study provided specific knowledge to the Costa Rican Industrial Property Registrar in regards to the benefits versus risks of applying certain juridical figures to the national branding system as they exist today in the Spanish branding system. At the same time, deep knowlege of how the Spanish branding testers approach the analysis of form and background of branding requests. This will allow the Costa Rican branding registrar to oportunity to provide a more complete and reliable analysis.

Key Words: Intellectual Property, Industrial Property, Branding signs, form study and background study.

LISTA DE ABREVIATURAS

LMOSD: Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Costa Rica.

RLMOSD: Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Costa Rica.

LM: Ley de Marcas Española.

RLM: Reglamento a la Ley de Marcas Española.

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOPI: Boletín Oficial de Propiedad Industrial.

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

INTRODUCCIÓN

Podemos decir que en Costa Rica, el tema de la Propiedad Intelectual adquiere relevancia a partir de la fecha en que el país se adhiere al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). Con la aprobación del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Costa Rica asume una serie de compromisos contenidos en el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Prácticamente es a partir del año 2000 en que Costa Rica cumple con los compromisos internacionales en cuanto a ajustar su normativa interna a lo que estipula en materia de propiedad intelectual los instrumentos internacionales.

Debido a que la propiedad intelectual es una materia directamente relacionada con la investigación, es importante que conozcamos los conceptos y aspectos básicos relacionados con esta temática.

Para empezar este análisis debemos preguntarnos ¿Qué es la propiedad intelectual? lo cual podemos responder que por propiedad intelectual se entiende, en términos generales, toda creación del intelecto humano.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) manifiesta que la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: *“Las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las*

imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio". (Recuperado de <http://www.wipo.int/about-ip/es/>).

De la importancia que reviste proteger la propiedad intelectual se deja por primera vez constancia en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883, al cual la República de Costa Rica se adhiere mediante Decreto Ejecutivo N° 24409 del 13 de junio de 1995; y en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 1886; ratificado por la República de Costa Rica en el año 1971. De la administración de los referidos tratados se encarga la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Sigue manifestando la OMPI que:

La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión. (Recuperado de <http://www.wipo.int/about-ip/es/>).

Independientemente de cuál sea el sector en el que esté clasificado, un activo de propiedad intelectual puede brindar a su titular un importante aporte financiero, científico o artístico.

Debido a su importancia económica y su injerencia en el comercio internacional, el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, por parte de los estados, es vital a fin de crear un ambiente propicio para un mayor desarrollo intelectual, tecnológico y de la innovación.

Así las cosas, y enfocándonos en la rama de propiedad industrial, específicamente en el área de marcas, la cual protege los signos distintivos, podemos mencionar que nuestra legislación marcaria, específicamente el artículo 2 de la Ley 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos) de ahora en adelante llamada (LMOSD), establece que:

Una marca es cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. (Ley de Marcas, No.7978, art. 2).

Por su parte la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2010, de marcas (Ley Española de Marcas), en su artículo 4 nos establece el concepto de marca, a lo que nos indica:

Concepto de marca.

1. *Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.*
2. *Tales signos podrán, en particular, ser:*
 - a. *Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.*
 - b. *Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.*
 - c. *Las letras, las cifras y sus combinaciones.*
 - d. *Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.*
 - e. *Los sonoros.*
 - f. *Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores. (Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2010, de marcas, art. 4).*

Doctrinariamente según lo refiere Jorge Otamendi, nos indica que: “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro.” (Otamendi, 2003, p. 1).

La presentación de solicitudes marcarias en el sistema costarricense es relativamente fácil, pues la LMOSD, nos establece en su artículo 9, y artículos 3 y 16 del RLMOSD, los requisitos necesarios para solicitar un signo marcario. No obstante lo anterior, suelen surgir cuestionamientos en cuanto a la correcta aplicación de ciertos requisitos establecidos por ley, al igual que a la aplicación debida del examen de forma y de fondo a realizar por el registrador marcario.

La realización del presente trabajo tiene como principal interés identificar cuáles figuras jurídicas del sistema marcario español pueden intentar adaptarse al sistema marcario costarricense, y cuáles por el contrario, resultarían inconvenientes a nuestro sistema marcario.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE LA PRÁCTICA COMO TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN

Los seres humanos vivimos inmersos en un mundo de marcas, de inventos, de desarrollo tecnológico constante, pero tenemos que estar conscientes que todo esto, que se llama propiedad intelectual, es lo que hace que se adquiera una ventaja competitiva entre las empresas de un mismo sector.

El mundo y los negocios se desenvuelven de una manera más ágil y rápida que el derecho, motivo por el cual es de gran importancia que el Estado costarricense, en el caso presente, entiéndase el Registro de Propiedad Industrial del Registro Nacional de Costa Rica, esté a la vanguardia en temas y normativa de propiedad intelectual.

Es por el motivo anterior que se torna de gran importancia establecer un criterio de análisis marcario de forma y de fondo lo más unificado y de vanguardia posible, para disponer de un registro marcario más eficiente y seguro que el que actualmente poseemos y practicamos.

Si poseemos un análisis marcario de forma y de fondo lo más unificado posible, el Estado costarricense podrá otorgar al titular del derecho de

propiedad industrial una mayor seguridad jurídica, lo cual acarrearía en forma indirecta una mayor grado de inversión al país por parte de empresas nacionales e internacionales, y por consiguiente un mayor desarrollo económico nacional.

Los usuarios del Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos han criticado en gran manera la falta de unidad de criterio por parte de los registradores marcarios en cuanto a los razonamientos emitidos en los autos de prevenciones que versan sobre aspectos de fondo (artículos 7 y 8 de la LMOSD, en concordancia con el artículo 14 de la misma, y artículo 24 del RLMOSD), y en una menor cantidad han objetado las autos de prevenciones sobre aspectos de forma (art. 9 de la LMOSD en concordancia con los artículos 3 y 16 del RLMOSD).

Las anteriores críticas pueden ser parcialmente aceptadas tratándose del análisis que los registradores costarricenses realizan sobre aspectos de fondo; lo anterior por cuanto, aunque si bien es cierto las causales de denegación de una marca o signos distintivo, se encuentran taxativamente estipuladas en la LMOSD, el análisis de dichas causales resulta ser subjetivo. Con el anterior argumento no se quiere decir, ni mucho menos, que el registrador marcario tiene la libre potestad subjetiva de interpretar las causales a su libre albedrío, sino que en ocasiones la percepción de la marca solicitada por el usuario es distinta a la percepción del registrador encargado de realizar el análisis de fondo marcario, situación la cual es totalmente explicable en nuestro Derecho.

Caso contrario sucede en el análisis de forma, en el cual los requisitos de aceptación que debe contener una solicitud marcaria, no tienen prácticamente ningún tipo de flexibilidad de interpretación. No obstante lo anterior, siempre suelen surgir diferencias entre registradores y usuarios en cuanto a la aplicabilidad o no de ciertos requisitos.

Es por la anterior razón que se realizó una pasantía profesional en la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que con la experiencia obtenida en dicha pasantía, y después de analizar cómo los examinadores de forma y de fondo estudian las solicitudes marcarias y las resuelven, así como de entablar múltiples reuniones con Director, Subdirectores y altos jefes del Departamento de Signos Distintivos, podamos intentar implementar dichos conocimientos con el fin reducir al máximo posible la brecha existente en la falta de unidad de criterio en el análisis de forma y de fondo apuntadas por los usuarios del Departamento de Marcas. De igual forma se conocerán ciertas figuras jurídicas existentes en el sistema marcario español que podrían intentar implementarse en nuestro sistema marcario.

PROBLEMA

El problema del presente proyecto lo podemos plantear de la siguiente manera:

Identificar cuáles son las debilidades que posee el análisis marcario de forma y de fondo costarricense en comparación con el utilizado en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

HIPÓTESIS

Como hipótesis podemos establecer dos:

H 1. El sistema de análisis marcario de forma y de fondo costarricense es lo suficientemente unificado como para garantizar seguridad jurídica y registral a los usuarios.

H 2. Es factible implementar en nuestro sistema marcario figuras jurídicas existentes en el sistema marcario de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

OBJETIVOS

- Ubicar las debilidades existentes hoy en día en el análisis marcario de forma y de fondo en el Departamento de Marcas y Otros Signos distintivos de Costa Rica.
- Comparar los procedimientos costarricenses de análisis marcarios de forma y de fondo con los utilizados por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Rescatar las figuras jurídicas que posee el sistema marcario español que son favorables para el sistema marcario nacional, e indicar cuáles figuras jurídicas no serían convenientes para Costa Rica.

DEFINICIÓN DE VARIABLES

De seguido se definen los términos implícitos en los objetivos del proyecto:

Registrador de Propiedad Industrial: Es el funcionario público encargado de la tramitación del expediente de solicitud marcario, desde su presentación hasta la emisión del Certificado de Registro, en el cual se le concede protección al signo marcario solicitado.

Operacionalmente y para efectos de este trabajo lo definiremos como la persona responsable del expediente marcario, su correcta tramitación y debida inscripción.

Examen de forma: Consiste en el análisis que realiza el registrador marcario de los artículos 9 de la LMOSD en concordancia con el artículo 3 y 16 del RLMOSD.

Operacionalmente y para efectos de este trabajo se definirá como el estudio de los requisitos de presentación que debe de tener toda solicitud marcario.

Examen de fondo: Consiste en el análisis que realiza el registrador marcario de los artículos 7 y 8 de la LMOSD en concordancia con el artículo 24 del RLMOSD.

Operacionalmente y para efectos de este trabajo se definirá como el estudio de las prohibiciones relativas y absolutas de los signos marcarios.

DELIMITACIÓN DE LA PASANTÍA

La pasantía consistió en una capacitación profesional sobre marcas y otros signos distintivos, impartida por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), ubicada en Madrid, en un espacio de un mes, en un horario de jornada continua de seis horas de lunes a viernes.

La pasantía realizada en la Oficina Española de Patentes y Marcas versó específicamente en el análisis de examen de forma, examen de fondo, tramitación de marcas internacionales y comunitarias, renovaciones, incidencias post-concesión (transmisión y licencias) y actuaciones administrativas relacionadas.

LIMITACIONES DE LA PASANTÍA

Las limitaciones existentes para realizar la pasantía fueron varias, entre las cuales podemos indicar:

- Coordinar con la Oficina Española de Marcas y Patentes la fecha exacta para realizar la pasantía. Lo anterior se vio dificultado por cuanto no fue fácil obtener una fecha exacta en la cual todos los jefes y personal encargado de brindar la capacitación estuvieran presentes. No obstante se estableció el mes de setiembre como el mejor mes para realizar la pasantía, debido a que en el referido mes se encontrarían todos los altos jerarcas y demás personal respectivo.

- Coordinar reuniones con el señor José Luis Barbero Checa, quien es el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Lo anterior se tornó difícil por cuanto este funcionario siempre tenía reuniones importantes en diversos Departamentos de la OEPM, y con instituciones dentro y fuera de Madrid.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

MARCO TEÓRICO

Los puntos en los cuales versa el presente trabajo se pueden resumir prácticamente en dos leyes: Ley de Marcas y otros Signos Distintivos Costarricense; y Ley de Marcas Española.

Empezaremos suministrando una pequeña reseña histórica sobre la creación de cada ley. De igual forma haremos una breve reseña del Registro de Propiedad Industrial Costarricense y de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS (LEY 7978)

La primera ley en Costa Rica sobre propiedad intelectual data del 30 de junio de 1896, denominada Ley de Propiedad Intelectual, N° 40, publicada en el diario oficial la Gaceta N° 149. En el capítulo VII de la Ley, se crean dos registros, uno en la Biblioteca Nacional para la inscripción de obras y otro en la Dirección General de Obras Públicas para la propiedad de los inventos. Merece resaltar que en dicha ley la propiedad industrial estaba circunscrita únicamente a los inventos, dejando por fuera a las marcas y otros objetos protegidos por dicha rama jurídica. (<http://www.uned.ac.cr/redti/quinta/4anag.pdf>)

La Constitución Política de Costa Rica del año 1949 reconoce la protección de los derechos de propiedad intelectual en su artículo 47 al

establecer: *“Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la Ley”.* (Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, art. 47).

En igual sentido el artículo 121 constitucional establece en el inciso 18, respecto a las atribuciones de la Asamblea Legislativa: *“Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones”.* (Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, art. 121).

Es de suma importancia mencionar que:

Como resultado de las negociaciones de la Ronda de Uruguay en Marruecos, en 1994 se da un enlace entre los sistemas de propiedad intelectual y el sistema de comercio internacional, al firmarse el Acuerdo de Marrakech en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, que incluye como uno de sus anexos el “Acuerdo de Propiedad Intelectual en materia de comercio” (ADPIC) también conocido como TRIPS “Trade Related Intellectual Property Issues”. (Boletín del Centro de Vinculación Universidad – Empresa. Tecnológico Costa Rica, N° 1, Año 1, Agosto del 2010).

En el año 1995 mediante Ley N° 7484 se incorpora en nuestro ordenamiento nacional el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de igual forma en el año 1994 mediante Ley N° 7475 se incorpora el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el

Comercio (ADPIC), y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes mediante Ley N° 7836 de 22 de octubre de 1998.

En el año 2000 se promulga la Ley N° 8039 Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que da lugar al ejercicio de acciones administrativas y judiciales ante el quebranto de cualquier derecho de propiedad intelectual.

Como resultado de los compromisos adquiridos por Costa Rica, el 6 de enero del 2000 se promulga la LMOSE, y el 20 de febrero del 2002 se promulga su respectivo Reglamento.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS DE ESPAÑA

Esta ley tiene por objeto el régimen jurídico de los signos distintivos, categoría jurídica que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial. La legislación sobre este tipo de propiedad es competencia exclusiva del Estado español, de conformidad con el artículo 149.1.9 de la Constitución española. (Exposición de Motivos. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas).

Continúa estableciéndose en la exposición de motivos de la ley 17/2001, lo siguiente:

... las razones que justifican la necesidad de reformar la Ley de Marcas, dando lugar a una nueva ley, obedecen a tres órdenes de motivos. El primero, dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita las

competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado. El segundo, incorporar a la legislación española de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español. El tercer motivo, finalmente, obedece a la conveniencia de introducir en el ordenamiento jurídico español ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones de su entorno y la necesidad de adaptar el sistema español de registro de marcas a las exigencias de la nueva sociedad de la información.

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, esta ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La respuesta de la Ley de Marcas a las exigencias contenidas en los instrumentos internacionales se ve culminada con la adecuación al Tratado sobre Derecho de Marcas, adoptado en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es éste un tratado sobre formalidades y sobre formularios-tipo que, por medio de una unificación de alcance mundial de las solemnidades que han de seguirse en la solicitud de una marca y en las incidencias que pudieran acontecer durante su existencia, persigue simplificar y abaratar el registro de marcas en el mundo.

No todas las novedades que introduce la ley en estudio obedecen a la necesidad de armonizar el Derecho español con los Ordenamientos Comunitario e Internacional. Existe un considerable número de artículos en los que se recogen opciones legislativas cuyo común denominador es el de dotar a la marca de un procedimiento ágil y lógico, introduciendo aquellas novedades que aconseja la experiencia de diez años de aplicación de la Ley de Marcas y aquellas otras que, habiendo revelado su utilidad en Estados de su entorno jurídico, se hacen merecedoras de ser

acogidas por el derecho español. La Ley trata así de dar respuesta a la creciente demanda de agilidad y eficiencia que exigen nuestras empresas en la nueva Sociedad de la Información. Todo ello sin pérdida de los niveles de seguridad jurídica que la adquisición de estos derechos requiere.

El procedimiento de registro se reforma con la supresión del examen que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) referido a las prohibiciones relativas, quedando reservado este examen de oficio sólo para las prohibiciones absolutas. Las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una búsqueda informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho. La finalidad de esta novedad procedimental es triple: alinearse con los sistemas mayoritarios en el entorno europeo y, en particular, con el sistema de la marca comunitaria; evitar el planteamiento por la Administración de conflictos artificiales al señalar de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud y finalmente, ganar en rapidez y eficacia.

El sistema que se establece es, por otra parte, más acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, predominantemente públicos o generales en el caso de las prohibiciones absolutas, y de carácter privado en el caso de las prohibiciones relativas, que son así calificadas precisamente porque protegen derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan en la presente Ley de todas las garantías del estado de derecho a través del trámite de oposición o del ejercicio de la acción de nulidad para proteger sus legítimos intereses y derechos. Siendo el sistema que se implanta el más generalizado en el ámbito europeo y el

seguido por la marca comunitaria, no existe ninguna razón que justifique que en España las marcas nacionales sufran un examen más riguroso que las comunitarias, pues ello sólo perjudicaría a los usuarios del sistema español, en beneficio de los usuarios del sistema comunitario que podrán obtener marcas comunitarias - con los mismos efectos en España que una marca nacional- sin examen de oficio de las prohibiciones relativas.

(Exposición de Motivos. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas).

De lo señalado en la exposición de motivos, podemos rescatar la triple finalidad con que nació la reforma a la LM:

- a) Alinearse con los sistemas marcarios europeos, en particular con el sistema de marca comunitaria.
- b) evitar conflictos artificiales al señalar de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud marcaria.
- c) lograr un sistema marcario más rápido y eficaz.

José Luis Barbero Checa, en su cargo de Director del Departamento de Signos Distintivos, y Subdirector General de la OEPM, manifestó: *"... el sistema marcario español, como cualquier otro sistema marcario existente, ha tenido sus altibajos, pero podemos decir que al día de hoy las tres finalidades se han logrado gracias al trabajo que realizan los funcionarios de la oficina de marcas española"* (Comunicación personal, 29 de setiembre de 2011).

REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE COSTA RICA

El Registro de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa, adscrita al Registro Nacional, responsable de la inscripción y el registro de los derechos en materia de propiedad industrial.

El Registro de Propiedad Industrial se creó el 30 de junio de 1896 se crea mediante ley número 40. Durante los años sesenta, el Registro de Propiedad Industrial estuvo adjunto al Ministerio de Agricultura y Ganadería; luego en los años setenta perteneció al Ministerio de Industrias, el cual a su vez posteriormente se denominó Ministerio de Economía Industria y Comercio. (http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/propiedad_industrial_historia.htm).

Hoy en día, el Registro de la Propiedad Industrial forma parte del Registro Nacional de la Propiedad, el que a su vez forma parte de la estructura del Ministerio de Justicia y Gracia.

El Registro de la Propiedad Industrial está conformado actualmente por los siguientes departamentos:

1. Departamento de Propiedad Industrial.
2. Departamento de Patentes de Invención, Modelos Industriales y de Utilidad.
3. Departamento de Marcas de Ganado.

En cuanto a la ubicación física del Registro, en el transcurso de los años, cambió en varias oportunidades, en los años setenta y hasta el año 1981, se

ubicó en el Centro de San José, contiguo a la Librería Universal. Luego pasó a las instalaciones que utiliza actualmente en el Registro Nacional en Zapote.

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM).

La existencia legal de la OEPM se remonta a tres Reales decretos de 1810, 1820 y 1824, año este último en el que, definitivamente, se crea la institución bajo el nombre de Real Conservatorio de Artes y Oficios. (http://historico.oepm.es/historia_oepm/default.html).

Subordinada a la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio del Ministerio de Fomento, presidido por Carlos Navarro Rodrigo (1833-1903), la Dirección Especial de Patentes, Marcas e Industria fue creada en 1887 como organismo específico del registro, gestión y archivo de la propiedad industrial en España, sin otras responsabilidades académicas o divulgativas que la mera promulgación pública de las patentes y marcas en el BOPI o proporcionar el libre acceso a los registros y a la documentación. El 16 de mayo de 1902, un día antes de que Alfonso XIII cumpliera la mayoría de edad, era promulgada la primera ley española integral de propiedad industrial, quedando así derogadas la ley de marcas de 1850 y la de patentes de 1878, aunque sus respectivas series numéricas de registro no se interrumpieron.

En virtud de su artículo Nº 116, la ley creaba el Registro de la Propiedad Industrial (RPI), como organismo específico dentro del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, y asimismo un archivo a cargo del secretario del registro y un catálogo con la propiedad industrial en vigor para su pública consulta. El posterior reglamento de 1903 proclamaba la indivisibilidad del RPI y contemplaba una mayor atención hacia el usuario. (http://historico.oepm.es/historia_oepm/oepm.html).

En julio de 1992 el Registro de la Propiedad Industrial pasó a denominarse Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Hoy en día la Oficina Española de Patentes y Marcas es un Organismo Autónomo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando protección jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial mediante la concesión de patentes y modelos de utilidad (invenciones); diseños industriales (creaciones de forma); marcas y nombres comerciales (signos distintivos) y títulos de protección de las topografías de productos semiconductores. Asimismo, difunde la información relativa a las diferentes formas de protección de la propiedad industrial.

En el plano internacional, la Oficina Española de Patentes y Marcas es la encargada de representar a España en los distintos foros y organizaciones internacionales que se encargan de la propiedad industrial e intelectual.

La Oficina Española de Patentes y Marcas tiene una doble misión:

- *Conceder los diversos títulos de propiedad industrial, tras el examen de las solicitudes correspondientes.*
- *Ofrecer servicios de información tecnológica basados en la información de las distintas modalidades de propiedad industrial concedidas por la OEPM y por otras oficinas extranjeras.*

(http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/quienes_somos/objetivos_funciones/index.html).

Los objetivos fundamentales de la Oficina Española de Patentes y Marcas

son:

- *Proteger y fomentar la actividad de creación e innovación tecnológica en el país, así como la identidad corporativa empresarial mediante la concesión de títulos de propiedad industrial.*
- *Transmitir información que oriente la actividad investigadora a través del mantenimiento de fondos documentales y bases de datos que permiten un acceso rápido y sencillo al estado actual de la técnica mundial en cualquier sector.*
- *Impulsar la circulación y el intercambio de bienes y servicios a través de la difusión de la información de los signos distintivos registrados.*

(http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/quienes_somos/objetivos_funciones/index.html)

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

TIPO DE INVESTIGACIÓN:

El presente trabajo utilizó la metodología cualitativa. Hernández, Fernández y Baptista, la definen como:

La escogencia del tipo de investigación determinará los pasos a seguir del estudio, sus técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo. En general determina todo el enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, y hasta la manera de cómo se analiza los datos recaudados. Así, el punto de los tipos de investigación en una investigación va a constituir un paso importante en la metodología, pues este va a determinar el enfoque del mismo. (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 114).

El presente trabajo se realizó sobre el modelo cualitativo porque se basa en el análisis subjetivo de la recopilación de información obtenida.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo estuvo apoyado en una investigación tipo descriptivo, documental y de campo.

Investigación descriptiva:

Hernández, Fernández y Baptista, señalan:

No hay manipulación de variables, estas se observan y se describen tal como se presentan en su ambiente natural. Su metodología es fundamentalmente descriptiva, aunque puede

valerse de algunos elementos cuantitativos y cualitativos.
(Hernández, Fernández y Baptista, 2003).

La presente investigación es descriptiva porque se observaron y se describieron todo lo que se hizo en la pasantía.

Investigación documental:

Según Ezequiel, Ander-Egg, define que:

La información documental depende fundamentalmente de la información que se recoge o consulta en documentos, entendiéndose este termino, como todo material de índole permanente, es decir, al que se puede acudir como fuente o referencia en cualquier momento o lugar sin que se altere su naturaleza o sentido para que aporte información o rinda cuenta de una realidad o acontecimiento. (Ezequiel, Ander-Egg, 1983).

Es Documental porque fue necesario realizar consultas y revisiones de la información contenida en leyes, los cuales brindan una gran ayuda en cuanto a la comprensión y evaluación de los problemas o fallas que se presentan en el área de investigación.

Investigación de campo:

Según Ezequiel, Ander-Egg, define que:

Es aquella en el que el mismo objeto de estudio sirve como fuente de información para el investigador. Consiste en la investigación directa y en vivo de cosas, comportamiento de personas, circunstancias en que ocurren ciertos hechos. Por ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener los datos. (Ezequiel, Ander-Egg, 1983).

Para la elaboración del presente trabajo, la investigación efectuada dentro de la Oficina del Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica y la Oficina Española de Patentes y Marcas; los datos obtenidos de manera directa, clara y rápida, observando y estudiando el indicador empleado regularmente por ambas oficinas para realizar el análisis marcario, detectándose de esa forma la problemática a estudiar.

SUJETOS DE INVESTIGACIÓN

Las personas participantes del presente estudio serán los registradores de marcas del Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica, y los examinadores de marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

CAPÍTULO IV

CUESTIONES PROCEDIMENTALES

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO REGISTRAL DEL EXAMEN DE FORMA Y EXAMEN DE FONDO QUE SE EFECTÚA EN EL DEPARTAMENTO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DE COSTA RICA.

En el sistema marcario costarricense, al igual que en la mayoría de países, es necesario que una solicitud marcaria sea objeto de varios análisis por parte de la unidad administrativa encargada de su debida inscripción. En el caso de Costa Rica, la unidad administrativa se denomina Departamento de Propiedad Industrial, el cual es el encargado del análisis de forma y de fondo de la solicitud marcaria y su consecuente inscripción o denegación.

El procedimiento marcario costarricense se encuentra regulado en la Ley 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y su respectivo Reglamento, correspondiente al Decreto Ejecutivo No. 30233-J, del 20 de febrero del año 2002, denominado Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Seguidamente, apuntaremos cómo se realiza el examen de forma en dicho Departamento, los plazos de ley estipulados, así como los requisitos exigidos por la ley y reglamento aplicables.

EXAMEN DE FORMA:

El proceso marcario en Costa Rica inicia con la actuación del interesado al presentar en el Departamento de Propiedad Industrial una solicitud marcaria.

La solicitud marcaria se le asigna a un registrador marcario, el cual deberá realizar el examen de forma dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud marcaria.

El registrador marcario deberá analizar, según sea el caso, el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 9 de la LMOSD y de los artículos 3 y 16 del RLMOSD.

Si al realizar el análisis el registrador determina que se omitieron uno o varios requisitos, o si los mismos se estipularon por parte del solicitante de forma errónea o confusa, deberá emitir un auto de prevención, denominado auto de prevención por artículo 13, en la cual se le indicará al solicitante los errores y/u omisiones incurridos, y se le otorga asimismo un plazo perentorio de quince días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución para subsanar dicha omisión o error. En caso de que el solicitante no enmendare estos errores en el plazo señalado, la solicitud de marca se entenderá por abandonada y así lo establecerá el registrador mediante resolución debidamente fundamentada.

La solicitud de inscripción de un signo distintivo debe cumplir los requisitos de forma previstos en el artículo 13 de la LMOSD, los cuales deberá revisar el registrador asignado.

A continuación, para una mejor comprensión del lector, procederemos a realizar una división entre requisitos generales y requisitos específicos

solicitados para la presentación de un signo marcario.

Requisitos generales:

El registrador marcario, cuando recibe una solicitud marcaria, deberá verificar que dicha solicitud posea necesariamente:

1. El nombre y dirección del solicitante. (art. 9, inc. a, LMOSD y art. 3 inc. a. RLMOSD);
2. el lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica (art. 9, inc. b, LMOSD y art. 3 inc. b. del RLMOSD);
3. el nombre del representante legal, su domicilio, dirección y calidad en que comparece (art. 9 inc. c) LMOSD y art. 3, inc. c, del RLMOSD);
4. el 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 LMOSD);
5. la indicación de si la marca cuya inscripción solicita es de fábrica, de comercio o de servicios (art. 16, inc. a, del RLMOSD);
6. la consignación de la dirección exacta del establecimiento fabril, comercial o de servicios, e indicar el país de origen del distintivo solicitado (art. 16, inc. b, del RLMOSD);
7. la marca cuyo registro se solicite, cuando se trate de una marca denominativa sin grafía, forma ni color especial (art. 9, inc. e, de la LMOSD);
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 LMOSD);

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 LMOSD);
10. la dirección exacta, apartado postal, fax para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por medio electrónico (art. 3, inc. d, del RLMOSD);
11. el lugar y fecha de la solicitud, cuando se reclamen prioridades (art. 3, inc. e, del RLMOSD);
12. una reproducción de la marca en el número de ejemplares que determine el reglamento de esta ley, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él. (art. 9, inc. f, de la LMOSD y art. 16 inc. c. del RLMOSD);
13. firma del solicitante debidamente autenticada (timbre de ¢250 del Colegio de Abogados y sello blanco) o firma del abogado que lo auxilia, cuando sea el caso (art. 3 inc. f, y art.16, inc. d, del RLMOSD). (**Nota:** Mediante el Tratado Sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento del 27 de octubre de 1994, ratificado por Costa Rica el 17 de julio del 2008, y en vigor desde el 17 de octubre del 2008, únicamente es de aplicación para marcas de productos y servicios, con excepción de las marcas colectivas o de certificación, no es necesaria la autenticación de la firma del solicitante, siempre y cuando sea el propio solicitante el que procede a presentar personalmente la solicitud marcaría);
14. el comprobante de pago de la tasa de inscripción establecida (\$50 equivalentes en timbres del Registro Nacional). (art. 9, inc. j, de la LMOSD);

15. aportar ¢20,00 en timbres de Archivo Nacional (art. 6 de la Ley N° 43, de Creación del Timbre de Archivos).

Requisitos específicos:

Los requisitos específicos que tendrá que revisar el registrador marcario en toda solicitud marcaria, son:

1. Si la personería jurídica del mandatario se encuentra acreditada en el Registro de la Propiedad Industrial, el gestionante sólo deberá indicar en la solicitud marcaria el número de expediente de la marca en el cual se ubica la personería jurídica. Es importante indicar que el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan las facultades autorizadas originalmente (art. 82 de la LMOSD).
2. En casos graves y urgentes, podrá admitirse para la presentación de la solicitud marcaria la representación de un gestor oficioso que sea abogado, quien deberá aportar con la misma solicitud una fianza de ¢3000,00 (tres mil colones) para responder por las resultas del asunto (art. 82 de la LMOSD y art. 9 del RLMOSD).

Comentario: El representado deberá ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de tres meses si fuere extranjero, en ambos casos el plazo empezará a correr desde la fecha de presentación de la solicitud. Si el interesado incumple con el plazo, la solicitud se tendrá por no presentada, y como consecuencia el registrador archivará el expediente y se le cobrará al solicitante los ¢3.000 otorgados en fianza (art. 82 de la LMOSD, y art. 286 del Código Procesal Civil).

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

- a) El nombre del país o la oficina regional donde se presentó la solicitud prioritaria;
- b) la fecha de presentación de la solicitud prioritaria;
- c) el número de la solicitud prioritaria, si se le ha asignado;
- d) los productos y/o servicios que reivindica así como la clase internacional en los cuales se clasifican.

Comentario: Conforme al artículo 5 de la LMOSD, el derecho de prioridad tendrá una duración de seis meses contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria.

La solicitud de prioridad puede hacerse dentro de la misma solicitud de registro o dentro de dos meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Si el documento está en otro idioma diferente al castellano el usuario tendrá que adjuntar la traducción respectiva.

4. 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 en su artículo cuarto.

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 (art. 11 del LMOSD).
- 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 LMOSD).

5. 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 RLMOSD).

Comentario: Los colores sobre los cuales se puede hacer reserva son únicamente los que aparecen en el diseño presentado en la solicitud marcaria. (art. 18 del RLMOSD).

6. Según el artículo 42 del RLMOSD, la solicitud de registro de un nombre comercial deberá contener, además de los requisitos establecidos en los artículos 9 y 3 de la LMOSD:

- 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.

Comentario: Es requisito esencial que el nombre comercial tenga un establecimiento en Costa Rica. Lo anterior por la razón de que el nombre comercial se adquiere por su uso en el comercio. (art. 39, 40, 64 y 68 de la LMO SD).

Una vez establecido el procedimiento y los requisitos necesarios para realizar debidamente un examen de forma, se procede a realizar el examen de fondo de la solicitud marcaría respectiva, examen el cual como se verá más adelante, se tornará subjetivo en ciertos aspectos.

EXAMEN DE FONDO:

El análisis de fondo se deberá realizar de forma simultánea con el análisis de forma, lo anterior se conoce doctrinariamente como principio de calificación unitaria.

En este análisis, el registrador marcarío examinará si la marca solicitada incurre en alguna de las prohibiciones absolutas del artículo 7 de la LMO SD (marcas inadmisibles por razones intrínsecas), o de las prohibiciones relativas del artículo 8 de la LMO SD (marcas inadmisibles por derechos de terceros).

Es importante en este aspecto en particular, indicar que la prohibición absoluta va a implicar que la marca solicitada presenta un problema intrínseco, o sea, que en sí mismo no se puede conceder, que impide que dicha marca se pueda registrar. Dicho impedimento se basa en intereses públicos o generales.

Las prohibiciones absolutas hacen referencia al signo en sí mismo. Así las cosas, el signo no podrá nacer a la vida jurídica como una marca bien porque no puede en absoluto distinguir productos o servicios o porque no puede distinguir los productos o servicios para los que la marca se solicita. Con este tipo de prohibiciones se intenta evitar que una marca concedida se convierta en una especie de ventaja competitiva para su titular, y que por dicha situación dificulte a sus competidores el acceso al mercado; es así como se busca proteger el interés público o general de la libre competencia.

Por su parte, las prohibiciones relativas implican que el signo no está disponible porque entra en un conflicto de derecho de terceros debidamente registrados o en proceso de registro. Es por eso que se dice que las prohibiciones relativas hacen referencia a derechos de terceros que son intereses particulares.

Por tanto, las prohibiciones relativas serán aquellos supuestos en los que el signo marcario, en sí mismo, sí es susceptible de protección registral y de nacer a la vida jurídica como un derecho marcario; pero derechos anteriores de terceros hace que el signo marcario no esté disponible. Los referidos derechos de terceros pueden consistir en un derecho de propiedad intelectual o bien en

un derecho de propiedad industrial.

En el supuesto que la marca violente alguno de los dos artículos citados, sea el artículo 7 y/o 8 de la LMOSD, el registrador emitirá un auto de prevención debidamente fundamentado el cual le indicará al interesado las objeciones que impiden el registro del signo marcario solicitado, y le otorgará al gestionante un plazo de treinta días hábiles para su debida contestación.

Si el solicitante no contestará en el plazo de treinta días antes citado, o si contestare y el registrador considera que la marca continua violentando la normativa 7 y/o 8 de la LMOSD, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.

Si por el contrario el registrador acoge los alegatos del solicitante, emitirá el edicto de ley respectivo para la publicación de la marca solicitada en el periódico oficial La Gaceta.

Es importante indicar que para el examen de fondo de solicitudes de inscripción, conforme lo establece el artículo 14 de la LMOSD, se examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la LMOSD, motivo por el cual el registrador marcario deberá tomar en cuenta lo siguiente:

*Artículo 7.- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

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

registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su causahabiente.

- l. Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley.*
- m. Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.*
- n. Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado.*
- ñ. Reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.*
- o. Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que lleven a suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo si tales galardones verdaderamente han sido otorgados al solicitante del registro o su causante y ello se acredita al solicitar el registro.*
- p. Consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en Costa Rica o en algún país extranjero con el cual se haya pactado un tratado o acuerdo relativo a la protección de las variedades vegetales.*
- q. Caiga dentro de la prohibición prevista en el artículo 60 de la presente ley.*

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio. (Ley de Marcas, No.7978, art. 7).

Por su parte, el artículo 8 de la LMOSD, establece:

Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a. Si el signo es idéntico o similar a una marca, 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. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008).*
- 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, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008).*
- 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. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008).*
- 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. *(Así derogado por el artículo 1° aparte e) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008).*
- i. *Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida desde una fecha anterior. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008).*
- 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. (Ley de Marcas, No.7978, art. 8).*

Una vez establecidas las pautas anteriores, se hace necesario indicar cuáles son las reglas que el Departamento de Propiedad Industrial utiliza para calificar semejanza entre signos distintivos. Para lo cual el Departamento se basa en el artículo 24 del RLMOSD, el cual indica:

*Artículo 24.- **Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese 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 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; o*

- 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 del prestigio o fama de la misma. . (Reglamento a la Ley de Marcas, No.7978, art. 24).*

Establecidos los aspectos generales para realizar un debido examen de fondo, es necesario referirnos a los aspectos específicos los cuales los podemos enunciar de la siguiente forma:

Aspectos específicos:

1. Conforme con el artículo 62 de la LMOSE, no podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

- a) *La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c, d, h, i, j, l, m, n, ñ y o del artículo 7 de la presente ley.*
- b) *La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero.*
- c) *La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización;*
- d) *Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero.*
- e) *La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos e, f, g, h, i, j y k del artículo 8 de la presente ley.*
- f) *Aquella cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal. (Ley de Marcas, No.7978, art. 62).*

2. Por su parte el artículo 65 de la LMOSE, nos indica que:

Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios

comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa. (Ley de Marcas, No.7978, art. 65).

3. La clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas no será aplicable al registro del nombre comercial. *(Ley de Marcas, No.7978, art. 68).*

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO REGISTRAL DEL EXAMEN DE FORMA Y EXAMEN DE FONDO QUE SE EFECTÚA EN LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS.

El sistema marcario español es uno de los sistemas pioneros en lo que a materia de propiedad industrial se trata. A diferencia de Costa Rica, el sistema Español tiene un procedimiento para la presentación de solicitudes marcarias denominado “competencia compartida”. Este procedimiento hace referencia a que la fase procedimental constituida por la recepción y examen de forma de la solicitud competen a las Comunidades Autónomas Españolas; esto quiere decir que no existe una única oficina receptora de solicitudes marcarias como sucede en el caso de Costa Rica, sino más bien que en España la solicitud se puede presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo; o bien donde el representante del solicitante tuviera su domicilio

legal o una sucursal seria y efectiva; aún más, se podrá presentar vía telemática.

Existen únicamente tres supuestos en que la solicitud marcaría se podrá presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, y son los supuestos: a) cuando los solicitantes estén domiciliados en Ceuta y Melilla; b) cuando los solicitantes no estén domiciliados en España; c) cuando el solicitante o su representante la solicitaran a través de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no tuviere carácter territorial.

No obstante lo anterior, hoy en día, la mayoría de solicitudes marcarias (alrededor del 60%) son presentadas vía telemática ante la OEPM, debido a que los órganos competentes de la Comunidad Autónoma no tiene el personal necesario para la recepción de solicitudes.

EXAMEN DE FORMA:

El examen de forma, como bien se estipuló supra, lo debería realizar el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva, pero por los motivos acotados supra, el examen de forma es realizado por la Sección de Examen de Forma de la OEPM, la cual está conformada por una jefa de área, una jefa de servicio, y ocho registradores especializados en examen de forma.

El referido órgano competente, o bien la OEPM, conforme al artículo 16 de la LM deberá realizar tres exámenes diferentes, los cuales son:

1.- Examen de Admisibilidad

A fin de otorgar una fecha de presentación, el examinador marcario comprobará que la solicitud de marca contenga como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 12 de la LM, sean:

- a) Una instancia solicitando el registro de la marca.*
- b) La identificación del solicitante.*
- c) La reproducción de la marca.*
- d) La lista de productos o servicios para los que se solicita la marca. (Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2010, de marcas, art. 12).*

Si la solicitud marcaria posee todos los requisitos mencionados anteriormente, la OEPM le otorgará una fecha de presentación. En el caso de que el solicitante haya omitido un requisito, o lo haya estipulado en forma confusa, el examinador marcario le comunicará al solicitante las irregularidades observadas y le concederá un plazo de un mes para subsanarla si tiene su dirección en España, o dos meses en caso contrario. Si no se subsana se tendrá por desistida la solicitud. Es importante indicar que en los casos en que se haga una prevención por faltar alguno de los requisitos del artículo 12 de la LM, la OEPM considerará como fecha de presentación la del día en que se subsanaron los defectos.

2.- Examen de formalidades.

El examinador marcario comprobará que se cumplen el resto de requisitos legales y reglamentarios, como lo son:

- a) Que se haya abonado la tasa de solicitud en la cuantía correspondiente para todas las clases solicitadas (art. 12.2 LM).

- b) que la reproducción de la marca cumpla con los requisitos reglamentarios (art. 1 y 2 RLM).
- c) que la lista de productos y servicios cumpla las previsiones reglamentarias (art. 1 y 3 RLM).
- d) que se hayan aportado, en su caso, los documentos o justificantes relativos a la prioridad unionista o de exposición reivindicada (art. 1 RLM).
- e) que se haya aportado el poder de representación en el caso de que se actúe por medio de representante (art. 1 RLM).

3.- Examen de legitimación.

La última comprobación que debe efectuar el examinador marcario, es si el solicitante del registro es una persona legitimada para ser titular de una marca española conforme a lo establecido en el art. 3 de la LM; o sea, que se trate de una persona natural o jurídica de nacionalidad española, o que siendo extranjeras residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en España, o que gocen de los beneficios del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial; así como las personas naturales o jurídicas que no residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en España, siempre y cuando la legislación del Estado del que sean nacionales permita a las personas naturales o jurídicas españolas el registro de sus signos.

El examinador marcario debe analizar los requisitos establecidos en los artículos 12 y 16 de la LM y el artículo 1 del RLM. Si el examinador marcario observa alguna irregularidad suspenderá la tramitación del expediente,

notificará al solicitante las irregularidades observadas y le concederá el plazo que reglamentariamente se determine (uno o dos meses) para que las subsane o formule las alegaciones pertinentes en defensa de su derecho. Si no contestaran al suspenso la solicitud se tendrá por desistida.

En cuanto a los plazos para contestar al suspenso cabe distinguir que según el art. 11 del RLM, el plazo será de un mes si el solicitante tiene su dirección en España. Pero si el solicitante tiene su dirección fuera de España, el plazo puede ser de dos meses si los defectos afectaran al contenido básico de la solicitud y le impidieran obtener una fecha de presentación; o bien de un mes en los demás casos, es decir, incumplimiento de formalidades y falta de legitimación.

Si el solicitante no hubiera fijado una dirección en España a efecto de notificaciones, el suspenso se le notificaría mediante la publicación en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial (BOPI).

El examinador marcario resolverá teniendo por desistida la solicitud cuando en el plazo prescrito no se hubiera presentado contestación o cuando presentada la contestación, las irregularidades no hubieran sido debidamente subsanadas. Contra la resolución de desistimiento podrá interponerse recurso administrativo.

Es importante recalcar, que si el motivo del suspenso fue el incumplimiento de alguno de los requisitos necesarios para obtener una fecha

de presentación, se modificará la fecha de presentación de la solicitud otorgándole la del día en el que se hubiera presentado la contestación al suspenso, subsanado el defecto.

El examinador marcario de forma, una vez que la solicitud marcaría cumple con todos los requisitos, examina si el signo marcario es contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres, todo conforme al art. 5.1.f) de la LM; se produce de esta forma un adelanto en el examen de prohibiciones absolutas, que en teoría pura, debería realizarse después de la publicación en el BOPI junto con el resto de las prohibiciones absolutas de registro. Este adelanto de examen de fondo, se hace de esta forma para evitar que se publiquen en el BOPI un signo capaz de afectar al orden público o a las buenas costumbres; situación la cual me parece totalmente aceptable y acertada. Si el examinador de forma determina que el signo marcario no violenta el art. 5.1.f) envía al sistema informativo de la OEPM la solicitud marcaría para que la misma sea publicada en el BOPI.

En el supuesto de que el signo solicitado violente dicho articulado, la OEPM decretará la suspensión de la solicitud y comunicará al solicitante los reparos observados para que en el plazo de un mes presente las alegaciones que tenga como convenientes.

La OEPM, transcurrido el plazo de un mes, a la vista de las alegaciones del solicitante, decretará la continuación de la tramitación o la denegación de la solicitud, según que se hayan superado o no los reparos señalados. Contra la

resolución de denegación cabe interponer los correspondientes recursos administrativos y judiciales.

EXAMEN DE FONDO:

El examen de fondo es realizado por el Área de Examen de Signos Distintivos Nacionales y de Marcas Internacionales, el cual está conformado por una jefa de área, tres jefas de servicio, y un grupo de treinta registradores dedicados exclusivamente a realizar exámenes de fondo.

El sistema marcario español, a diferencia del costarricense, realiza el análisis de fondo después de la publicación de la solicitud marcaria en el BOPI.

Simultáneamente con la orden de publicación de la solicitud la OEPM, por medio de los examinadores de fondo, efectuará una búsqueda de anterioridades a efectos de detectar si dicha solicitud pudiera resultar incompatible con algún signo anterior previamente solicitado o registrado. En el supuesto de que la búsqueda resultara positiva, el examinador marcario deberá comunicar la publicación de la solicitud a los titulares de dichos registros, para que si lo consideran oportuno, presenten la correspondiente oposición a la nueva solicitud.

La búsqueda que realiza el examinador de fondo versará sobre los registros de solicitudes anteriores de marcas nacionales, marcas internacionales con efectos en España y nombres comerciales. Es de importancia aclarar que dicha búsqueda será “facultativa” y meramente de

carácter informativo, no quedando la OEPM vinculada en ningún aspecto por la misma en aras de una posible oposición.

Se apunta que será “facultativa”, porque si bien es cierto el sistema marcario español a partir del año 2001 suprimió el examen de oficio de anterioridades, hoy en día en la práctica de la OEPM, el examinador marcario de fondo siempre realiza dicho estudio y lo comunica a los posibles afectados, y serán los titulares de los derechos inscritos los que decidan oponerse o no a la solicitud marcaría presentada.

Una vez publicada la solicitud de marca en el BOPI y transcurrido el plazo para la formulación de oposiciones y observaciones de tercero, -plazo el cual es de dos meses-, hayan sido éstas formuladas o no, el examinador marcario procederá a efectuar de oficio el examen en cuanto al fondo de la solicitud, sea en cuanto a las prohibiciones absolutas de registro y relativa únicamente en cuanto al art. 9.1.b), el cual hace referencia al nombre, apellido, seudónimo, o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.

Es importante indicar que el resto de prohibiciones relativas estipuladas en el artículo 9 no son examinadas de oficio por el examinador de fondo, sólo si los titulares de los derechos anteriores formulan la correspondiente oposición.

Si el examinador marcario determina que la solicitud de marca no incurre en ninguna prohibición absoluta, ni en la prohibición relativa del artículo 9.1 de

la LM referente al nombre, apellido, seudónimo, etc, y si no se hubieran presentado oposiciones y observaciones de terceros o, aún presentadas, éstas fueran inadmisibles o se tuvieran por desistidas, el examinador marcario resolverá acordando la concesión del registro de marca, y mandará a publicar un anuncio de registro de la marca en el BOPI, para posteriormente extender el título de registro de la marca para su entrega al titular.

La LM en su artículo 22 ordena a la OEPM la publicación en el BOPI de la denegación o concesión de registro de la marca solicitada; así como también impone la obligación de motivar las resoluciones, y establece que la OEPM acordará la concesión o denegación del registro de la marca especificándose sucintamente, en este último caso, los motivos y derechos anteriores causantes de la misma.

Del tenor literal de este artículo podría deducirse que sólo las resoluciones de denegación deben estar motivadas y no así las de concesión; pero en la realidad no es así, pues existen numerosos actos de concesión de una marca que pueden limitar derechos subjetivos o intereses legítimos. El ejemplo más claro es cuando una marca es concedida a pesar de la oposición de un tercero, ya sea con base en una prohibición absoluta o relativa.

El examinador de fondo deberá tomar en cuenta como lo mencionamos anteriormente solamente las prohibiciones absolutas, y de la relativa únicamente la referente al art. 9.1.b). La LM en su artículo 5, establece como prohibiciones absolutas las siguientes:

No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

- a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley.*
- b) Los que carezcan de carácter distintivo.*
- c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.*
- d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.*
- e) Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.*
- f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.*
- g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.*
- h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.*
- i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.*

- j) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.
- k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente. (Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2010, de marcas, art. 5).

COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA MARCARIO COSTARRICENSE Y EL SISTEMA MARCARIO ESPAÑOL.

Una vez analizados y expuesto a fondo como se realiza el examen de forma y de fondo en el Departamento de Propiedad Industrial costarricense y en el Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, procederemos a establecer en un cuadro comparativo, las similitudes y diferencias de ambos procedimientos en sus diferentes fases:

- PRESENTACIÓN DE SOLICITUD MARCARIA:

COSTA RICA	ESPAÑA
La presentación de la solicitud marcaria se hace únicamente en papel y solamente se puede presentar en las oficinas de propiedad industrial.	La presentación de la solicitud marcaria se puede hacer vía telemática o presentar en papel, y su presentación se podrá hacer en una serie de instituciones autorizadas, las cuales después de su recepción las enviarán a la OEPM. (Rebajo de tasa si se presenta vía telemática).

<p>Aunque la solicitud marcaria no cumpla con todos los requisitos exigidos por ley, se le otorgará fecha de presentación, fecha la cual le servirá como prioridad.</p> <p>Nota: Mediante Directriz Administrativa DRPI-02-2012 de fecha 27 de enero del 2012, el Registro de la Propiedad Industrial estableció lo siguiente: "...Independientemente de la fecha en que se recibe en la ventanilla del Diario del Registro de la Propiedad Industrial las solicitudes de inscripción; la prelación será tomada a partir de la fecha en que se dé cumplimiento total de los requisitos establecidos en el artículo 10 antes dicho para el caso de las marcas y otros signos distintivos...".</p> <p>En vista de lo anterior, a partir del 27 de enero del 2012, toda solicitud marcaria deberá cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en el art. 10 de la ley para poder ostentar una fecha de presentación, caso contrario, la fecha de presentación será otorgada hasta tanto la solicitud marcaria cumpla a</p>	<p>La solicitud marcaria debe tener un conjunto mínimo de requisitos (art. 12 LM) para que se le otorgue una fecha de presentación. Si no cumple con dichos requisitos mínimos, se realiza un suspenso previniéndole el cumplimiento de los defectos en el plazo de treinta días hábiles; se considerará fecha de presentación la del día en que subsanó los defectos; si no se subsanan los defectos se tiene por desistida la solicitud.</p>
---	--

cabalidad los requisitos exigidos por el art. 10 de repetida cita.	
--	--

- CALIFICACIÓN DE FORMA Y DE FONDO

<p>El registrador marcario deberá realizar el análisis de forma de la solicitud presentada, para lo cual deberá constatar que la misma cumpla con todos los requisitos formales exigidos por la ley y reglamento; y seguidamente deberá de realizar el análisis de fondo (prohibiciones absolutas y relativas), el cual incluye el análisis de anterioridades. El plazo para contestar una prevención por asunto de forma es de quince días hábiles, y para asuntos de fondo es de 30 días hábiles.</p> <p>Si el usuario no contesta las prevenciones de forma, o las contesta en forma incorrecta o extemporáneamente, el expediente se archiva.</p> <p>Si el usuario no contesta las prevenciones de fondo, o las contesta</p>	<p>El examinador de forma procede a realizar el análisis de forma. Si encuentra un defecto realiza un suspenso en el cual le da un plazo de treinta días hábiles al usuario para su debida contestación; si no hay contestación se tiene por desistida la solicitud.</p> <p>Si contesta el suspenso en forma correcta, o si no existieron defectos de forma, el examinador de forma envía al sistema informático la solicitud para que se publique en el BOPI. Antes de la publicación el examinador de fondo clasifica el gráfico, busca anterioridades y si hay parecidos lo notifica el sistema automáticamente a los titulares de marcas anteriores que estén registradas.</p>
--	--

<p>en forma incorrecta o extemporáneamente, se procede a emitir una resolución fundamentada en la cual se rechaza la marca.</p>	
---	--

- PUBLICACIÓN

<p>Si la solicitud marcaria no posee prevenciones de forma y de fondo, o si las mismas fueron debidamente subsanadas se emite un edicto, el cual se notifica al interesado para que éste lo publique por tres veces consecutivas en La Gaceta periódico oficial de Costa Rica; la publicación es diaria.</p>	<p>La solicitud marcaria se envía al BOPI el cual lo publica por una única vez y la publicación es diaria.</p>
--	--

- OPOSICIÓN

<p>Una vez publicado el edicto en La Gaceta, los terceros afectados tienen el plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación para presentar la oposición respectiva en las oficinas del Registro de Propiedad Industrial.</p> <p>Si existe oposición se da el traslado</p>	<p>Después de publicarse la solicitud se abre el plazo de oposiciones (dos meses), pasados los dos meses el examinador de fondo, hace un análisis de las prohibiciones absolutas y relativas (relativas solamente referente al art. 9.1.b)), si encuentra algún defecto realiza un</p>
--	--

<p>de la misma a la parte solicitante para su debida contestación; una vez contestada se procede a resolverla y comunicar la decisión final mediante resolución fundamentada, contra la cual se pueden interponer los recursos de revocatoria (tres días hábiles) y apelación (cinco días hábiles) ante el superior jerárquico Tribunal Registral Administrativo, quien agotará la vía administrativa determinando la viabilidad del signo propuesto.</p>	<p>suspense del expediente y lo notifica al usuario, el cual tendrá un plazo de treinta días para su debida contestación.</p>
---	---

- CONCESIÓN

<p>La concesión o registro se otorga una vez superado el signo propuesto todas las etapas anteriores, no se emite ninguna resolución sobre el particular, en su lugar se expide un Certificado de Registro.</p>	<p>Si el usuario contesta el suspenso subsanando los defectos apuntados, el examinador de fondo propone la resolución de concesión o denegación al jefe de servicio competente e inmediatamente se envía a publicar al BOPI.</p>
---	--

CAPÍTULO V

FIGURAS JURÍDICAS DEL SISTEMA MARCARIO ESPAÑOL

APLICACIÓN DE FIGURAS JURÍDICAS DEL SISTEMA MARCARIO ESPAÑOL AL SISTEMA MARCARIO COSTARRICENSE.

Para puntualizar el análisis de las ventajas y desventajas de aplicar ciertas figuras jurídicas del procedimiento marcario español al sistema marcario costarricense, es necesario indicar que después de efectuar la pasantía en el Departamento de Signos Marcarios de la Oficina Española de Patentes y Marcas: estudiar la ley marcaria española así como su reglamento; realizar análisis de forma y de fondo con examinadores de la OEPM; participar en reuniones con jefes del departamento de signos distintivos, y haber asistido en mi estancia en Madrid, al Seminario Interregional sobre Marcas y Aspectos Comunes de la Propiedad Industrial, podemos afirmar que las instituciones marcarias del sistema español que más le convendrían al sistema costarricense serían específicamente cuatro, a saber:

- a) Presentación de solicitudes vía telemática.
- b) posibilidad que se requieran requisitos mínimos para el otorgamiento de fecha de presentación,
- c) adoptar el “secondary meaning” o distintividad sobrevenida,
- d) creación de un Boletín de la Propiedad Industrial.

Y por su parte, las figuras jurídicas menos indicadas para nuestro sistema costarricense serían:

- a) La “restitutio in integrum” o bien llamado restablecimiento de derechos,

- b) supresión del examen de las prohibiciones relativas, y por ende la eliminación de oficio de búsqueda de anterioridades.

Seguidamente damos a conocer los motivos por los cuales consideramos positivo introducir en nuestro sistema marcario ciertas figuras jurídicas, y negativo la inclusión de otras.

SECCIÓN I. INSTITUCIONES CONVENIENTES AL SISTEMA COSTARRICENSE.

Sustentamos los motivos por los cuales consideramos conveniente la implementación de solicitudes vía telemática; la posibilidad que se requieran requisitos mínimos para el otorgamiento de fecha de presentación; la instauración formal de la distintividad sobrevenida; y la creación de un Boletín de Propiedad Industrial en el sistema marcario costarricense.

a) En cuanto a presentación de solicitudes vía telemática.

España a diferencia de Costa Rica, además del sistema de presentación de solicitudes marcarias en ventanilla posee el sistema de presentación marcaria vía telemática. Esto significa, que cualquier persona podrá presentar su solicitud marcaria vía internet; para lo cual deberá ingresar a la página de la OEPM, sea la página www.oepm.es, pagar la tasa establecida de 118.10 euros por cada clase solicitada, rellenar el formulario en línea, y automáticamente el sistema le otorgará un número de expediente determinado, y remitirá la solicitud vía telemática a la Oficina de Información y Registro de la OEPM. Si el usuario presentare la solicitud marcaria en las oficinas de la OEPM o en otra

dependencia autorizada, la tasa sería de 138.94 euros por cada clase solicitada.

Ángeles Moreno González, Jefa de Servicio de Información y Depósito de la OEPM (comunicación personal, 07 de setiembre de 2011), en conversación sostenida con ella, indica: ~~“Es importante mencionar que el sistema vía telemática de la OEPM fue diseñado de tal manera que se hace imposible que existan solicitudes marcarias con la misma fecha, hora, minutos y segundos de envío”, conservándose con ello el principio de primero en tiempo, primero en derecho.~~

Tal situación parece muy acertada, máxime que con ello se está respetando el principio de “primero en tiempo primero en derecho”, y por consiguiente se evita cualquier conflicto que se pudiera suscitar sobre el particular.

A continuación se muestran dos gráficos en los cuales se denota la cantidad de solicitudes marcarias nacionales y nombres comerciales presentados vía telemática durante el año 2010 y su comparación con dichas solicitudes en el año 2011, para de esa forma visualizar la factibilidad que ha tenido la implementación del referido sistema.

Gráfico No. 1
SOLICITUDES DE MARCAS NACIONALES PRESENTADAS POR MES EN
EL AÑO 2011 Y SU COMPARACIÓN CON EL AÑO 2010

Meses	2010			2011			(+/-) Total presentadas 2011/2010
	Total	Presentación Electrónica	% Presentación Electrónica / Total	Total	Presentación Electrónica	% Presentación Electrónica / Total	
ENERO	2.881	1.757	60,99%	3.189	1.975	61,93%	10,69%
FEBRERO	4.021	2.576	64,06%	4.119	2.479	60,18%	2,44%
MARZO	4.708	3.088	65,59%	4.782	2.983	62,38%	1,57%
ABRIL	3.702	2.346	63,37%	3.564	2.195	61,59%	-3,73%
MAYO	4.053	2.572	63,46%	3.910	2.432	62,20%	-3,53%
JUNIO	3.653	2.328	63,73%	3.895	2.413	61,95%	6,62%
JULIO	3.733	2.405	64,43%	3.687	2.272	61,62%	-1,23%
AGOSTO	2.088	1.234	59,10%	2.377	1.417	59,61%	13,84%
SEPTIEMBRE	3.497	2.230	63,77%	3.377	2.170	64,26%	-3,43%
TOTAL PARCIAL	32.336	20.536	63,51%	32.900	20.336	61,81%	1,74%
OCTUBRE	3.532	2.163	61,24%				
NOVIEMBRE	4.140	1.941	46,88%				
DICIEMBRE	3.356	2.113	62,96%				
TOTAL ANUAL	43.364	26.753	61,69%				

(Fuente: Estadísticas de Propiedad Industrial. Tomo II. Marcas Nacionales y otros Signos Distintivos, Diseño Industrial. Año 2010.)

Gráfico No. 2
SOLICITUDES DE NOMBRE COMERCIALES PRESENTADOS POR MES EN
EL AÑO 2011 Y SU COMPARACIÓN CON EL AÑO 2010

Meses	2010			2011			(±) Total presentadas 2011/2010
	Total	Presentación Electrónica	% Presentación Electrónica / Total	Total	Presentación Electrónica	% Presentación Electrónica / Total	
ENERO	331	162	48,94%	389	173	44,47%	17,52%
FEBRERO	414	196	47,34%	498	253	50,80%	20,29%
MARZO	526	249	47,34%	584	278	47,60%	11,03%
ABRIL	382	169	44,24%	416	198	47,60%	8,90%
MAYO	363	175	48,21%	471	217	46,07%	29,75%
JUNIO	347	141	40,63%	441	193	43,76%	27,09%
JULIO	346	165	47,69%	356	160	44,94%	2,89%
AGOSTO	302	146	48,34%	293	150	51,19%	-2,89%
SEPTIEMBRE	424	207	48,82%	368	215	58,42%	-13,21%
TOTAL PARCIAL	3.435	1.610	46,87%	3.816	1.837	48,14%	11,09%
OCTUBRE	385	191	49,61%				
NOVIEMBRE	455	145	31,87%				
DICIEMBRE	327	153	46,79%				
TOTAL ANUAL	4.602	2.099	45,61%				

(Fuente: Estadísticas de Propiedad Industrial. Tomo II. Marcas Nacionales y otros Signos Distintivos, Diseño Industrial. Año 2010.)

El dato estadístico anterior, refleja cómo está teniendo éxito año con año la presentación de solicitudes marcarias vía internet, teniendo hoy en día España un promedio de 62% de solicitudes presentadas en forma telemática.

Es importante el incentivo de un 15% de descuento que la OEPM brinda a las personas que presenten la solicitud marcaria en forma telemática, procedimiento que hace que los interesados prefieran este sistema, mucho más cómodo y ágil, que el sistema tradicional de desplazarse a la OEPM, o a un ente autorizado para presentar las solicitudes marcarias.

En Costa Rica, únicamente se puede realizar la presentación de solicitudes marcarias en único sitio, sea en el Departamento de Propiedad Industrial, ubicado en Zapote. Nuestro sistema no permite la presentación de solicitudes marcarias en las diferentes sucursales del Registro Nacional ubicadas a lo largo y ancho del país, y mucho menos la presentación vía telemática. Es deplorable que una persona de la provincia de Limón, o de Guanacaste, tenga que desplazarse hasta San José para la presentación de solicitudes marcarias y de documentos referentes a trámites marcarios.

Estamos en el siglo XXI, motivo por el cual tenemos prácticamente la obligación de adaptarnos a las necesidades que nos demanda la sociedad día con día, necesidades entre las cuales se encuentra la simplificación y la agilidad de trámites en procesos registrales. Es hora de que Costa Rica decida implementar a corto plazo la posibilidad ~~de presentación de solicitudes marcarias en sus diferentes sucursales, al igual de que vaya pensando~~

~~seriamente a corto — mediano plazo la posibilidad~~ de presentaciones de solicitudes marcarias en forma telemática, para lo cual el incentivo de reducir la tasa de presentación es una idea clave para alcanzar el éxito con tal sistema.

Don Luis Gustavo Álvarez Ramírez y Cristian Mena Chinchilla, por su orden, Director y Subdirector del Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica bajo la pregunta ¿Consideran factible la presentación de solicitudes vía telemática en Costa Rica? manifestaron lo siguiente:

!Hoy en día existe un proyecto en el Registro Nacional denominado el Diario Único, el cual consiste en la posibilidad de presentación de solicitudes y ciertos documentos vía telemática en todos los diarios del Registro Nacional, sea el registro de propiedad mueble, propiedad inmueble, propiedad industrial, etc...

El proyecto de Diario Único, plantea tres opciones para el usuario, las cuales son: 1) recepción de solicitudes y documentos ante la ventanilla del Diario respectivo; 2) presentación de solicitudes y documentos “on line” desde las computadoras disponibles en el Registro Nacional para tal efecto; y 3) presentación de solicitudes y documentos “on line” desde cualquier parte del país.

El Registro de Personas Jurídicas será el plan piloto de este proyecto, debido a que poseen diseñado el formulario electrónico respectivo; y se espera que el plan piloto comience en el transcurso del presente año. Las sucursales regionales del Registro Nacional hoy en día no reciben documento alguno referente a propiedad industrial, y lo anterior es así por cuestiones meramente técnicas, porque tal situación implicaría contratar más personal, dotarlos de computadoras y scanners para que toda solicitud marcaria que se reciba sea escaneada debidamente. Otro factor importante es que el volumen de trabajo que pudieran llegar a recibir las sucursales regionales, si existiera la posibilidad de presentación de documentos de propiedad industrial, seguramente no justificaría la gran inversión monetaria que tendría que hacer el

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,75 cm, Derecha: 0,75 cm, Espacio Antes: 0 pto, Después: 0 pto

Registro Nacional para que cumplan con tal fin; máxime que con la aplicación del Diario Único se pretende que poco a poco las regionales del Registro Nacional vayan desapareciendo. (Comunicación personal, 12 de enero de 2012).

Por su parte, el Licenciado Jonathan Lizano, Coordinador del Departamento de Asesoría Jurídica de Propiedad Industrial de Costa Rica, manifiesta sobre el particular:

Respecto a la presentación de documentos ante el Registro Nacional, el Reglamento de Registro Público, de aplicación supletoria en esta materia, establece en lo que interesa en su artículo 11: "... Del Departamento de Recepción y Entrega... También comprende este departamento la Oficina del Diario, que es el encargado de la recepción de los documentos que se presentan a la Institución para su debida registración".

Sobre este mismo tema, el Tribunal Registral Administrativo mediante Voto 1010-2011, manifiesta: "por todo lo anterior es que, a efectos de calificar una solicitud de renovación, esta ha de realizarse bajo criterios menos estrictos que los que han de cumplir las solicitudes nuevas, como por ejemplo el de ser presentado en documentación original directamente al Diario, y no por la vía del fax".

Puede apreciarse que tanto la norma citada como la posición tomada por el órgano que agota la vía administrativa, lo es la de no permitir la presentación de solicitudes iniciales por cualquier otro medio que no sea el apersonamiento ante el Departamento del Diario del Registro de Propiedad Industrial.

Esta es la posición que priva al día de hoy, pero no por ello debe considerarse que estamos ante un tema ya definido y no susceptible de reconsideración; por el contrario, la tendencia generalizada a nivel mundial es el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, como medio facilitadores de las comunicaciones,

eliminando al usuario la necesidad de desplazarse de un lugar a otro, y facilitando a los entes administrativos un mejor manejo de la información y peticiones que reciben, al ser estas presentadas en formatos digitales.

Por lo anterior, es que deben buscarse los mecanismos jurídicos que permitan acceder a estas opciones, y de ser necesario generar las modificaciones normativas que sean requeridas. Parece que el principal obstáculo que se ha enfrentado en este tema, es el insuficiente desarrollo tecnológico, situación en la que actualmente se trabaja bajo el impulso del proyecto del "Gobierno Digital", que fomenta la utilización de herramientas como la "firma digital", por lo que estamos seguros que en definitiva nuestro país no puede dar la espalda a los nuevos tiempos, y por ende debe seguir los pasos necesarios en todos los ámbitos relacionados, para hacer realidad la opción de que los usuarios de los distintos entes administrativos, incluido el Registro de la Propiedad Industrial, puedan realizar la mayor cantidad de gestiones, desde distintas latitudes, sin tener que desplazarse hasta nuestras instalaciones, lo cual no solo le beneficia a estos, sino que permitiría al Registro un mejor aprovechamiento de los recursos con los que cuenta y brindar un mejor servicio. (Comunicación personal, 09 de noviembre de 2011).

Visto lo anterior, no cabe duda los beneficios que conllevaría para el Registro de Propiedad Industrial la implementación de presentación de documentos vía telemática. Hoy en día, según se anotó supra, existe un proyecto denominado Diario Único, el cual vendría a solventar en gran medida las dificultades y limitaciones que poseen los usuarios para la presentación de documentos. Tendremos que esperar a que se implemente el referido proyecto y su aceptación por parte de los usuarios, así como sus críticas sobre el mismo

para de esa forma crear un sistema el cual sea ágil, pero sobre todo confiable y seguro.

b) En cuanto a posibilidad de que se requieran requisitos mínimos para el otorgamiento de fecha de presentación:

Como bien se ha señalado a lo largo del presente trabajo, el sistema marcario español en su artículo 12 de la LM establece un mínimo de requisitos indispensables que deberá contener la solicitud marcaria para la asignación de fecha de presentación.

Los requisitos son:

- a) Una instancia por la que se solicite el registro de la marca,
- b) la identificación del solicitante,
- c) la reproducción de la marca,
- d) la lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro.

A falta de alguno de los requisitos mencionados, se le hace una prevención al solicitante, y se tomará como fecha de presentación la fecha en que se subsanó el o los defectos de mérito.

La normativa costarricense si bien tiene una serie de requisitos que deberá contener la solicitud, visibles en su artículo 10 de la LMOSD, si el solicitante no presenta algunos de los referidos requisitos siempre obtendrá fecha de presentación; situación la cual puede resultar un poco peligroso, puesto que se puede dar el caso de que el solicitante simplemente omita indicar que tipo de productos y/o servicios desea proteger, al igual que omita

indicar la marca que desea proteger; con lo cual tendremos una solicitud marcaria con una fecha de presentación otorgada, fecha la cual podrá servir para alegar un derecho de prioridad a futuro tanto a nivel nacional como internacional, en la cual no sabremos cuál es la marca que se desea proteger y tampoco los productos y/o servicios a proteger.

La situación anterior produce a todas luces una inseguridad jurídica a los solicitantes marcarios, puesto que el solicitante que no indicó los productos o servicios, ni tampoco indicó el nombre de la marca a proteger podrá, si lo tiene a bien, hacer uso de la mala fe e intentar “robarse” marcas solicitadas en fechas posteriores; puesto que el registrador marcario le otorgará un plazo de quince días hábiles para que subsane el defecto indicando el nombre de la marca a registrar, y los productos o servicios a proteger. ¿Pero qué pasaría si en ese lapso una empresa ya sea nacional o transnacional presenta una solicitud marcaria, que cumple con todos los requisitos de forma y de fondo establecido por ley, y el registrador marcario ordena la publicación de ley, y el solicitante de la marca “defectuosa” considera que le puede sacar provecho monetario a dicho signo marcario, y subsana los defectos indicando el mismo nombre de la marca para los mismos productos o servicios solicitados por la empresa nacional o transnacional?, al respecto nuestra legislación no tiene una solución clara, con el procedimiento actual, el registrador marcario tendría que aceptar la subsanación de dichos defectos tal y conforme lo solicita el gestionante, y tendría que ordenar la nulidad del procedimiento de la marca solicitada por la empresa nacional o transnacional. Por su parte la referida

empresa tendría que presentar oposición y alegar mejor derecho y demostrarlo, así como intentar demostrar la mala fe del otro solicitante.

Por su parte, a como está redactada la LM, la solución a dicho problema sería muy fácil, la prioridad la tendrá el solicitante que haya cumplido primero con todos los requisitos de admisibilidad.

Es por el motivo anterior que resultaría importante que vía ley se incluyera en Costa Rica un artículo en el cual se estableciera que la fecha de presentación valedera para efectos de solicitar prioridad es la fecha apuntada al momento de cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 10. O bien, que mediante alguna directriz emanada por el Registro de Propiedad Industrial, se esclareciera que la fecha de prelación será la otorgada al momento de cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el artículo antes mencionado.

Luis Gustavo Álvarez nos indica sobre el particular lo siguiente:

Si bien el artículo 10 de nuestra ley marcaría es bien claro sobre el particular, la práctica del Departamento de Propiedad Industrial ha sido asignar la fecha de presentación en ventanilla, lo anterior debido a que el Registro de Propiedad Industrial ha seguido la misma línea de actuar de los demás Registros que conforman el Registro Nacional; pero que hoy en día y teniendo claro que la materia de Propiedad Industrial es una materia particular que se sale de lo que es en sí la materia registral, es que se está redactando una directriz la cual se emitirá a principios del presente año, mediante la cual se pretende instruir al usuario sobre la correcta aplicación del artículo 10 de nuestra ley

marcaría. De igual forma, mediante directriz se establecerá el procedimiento interno que deberá seguir todo registrador marcario para el análisis y forma de ejecutar el referido artículo 10 marcario. (Comunicación personal, 12 de enero de 2012).

Sobre este aspecto Jonathan Lizano nos manifiesta:

Sin duda alguna esta es una asignatura pendiente que tiene el Registro de la Propiedad Industrial, al día de hoy en Costa Rica se ha estado otorgando la fecha de presentación a las solicitudes marcarias, sin realizar un estudio previo de los requisitos mínimos de admisibilidad, que permitan tener como válidamente presentada una solicitud, lo que definitivamente contraviene la normativa costarricense e impide una correcta aplicación del “derecho de prioridad”, consagrado en el Convenio de París.

Sobre el tema, el artículo 10 de la LMOSS, establece que no se debe admitir a trámite una solicitud que no cumpla con los requisitos mínimos ahí establecidos, a saber: identificación del solicitante (representante en el país de ser necesario); indicar la marca que se solicita, así como los productos y/o servicios, y la clase internacional; así como el pago de la tasa.

El texto de dicho artículo es claro y enfático al indicar que solo se asignará fecha y hora de presentación a aquellas solicitudes que cumplan con tales requisitos, situación que no se ha cumplido hasta el día de hoy, lo cual indudablemente puede traer como consecuencia que se otorgue prelación (efecto nacional), a una solicitud en la que no se ha indicado con claridad los productos y/o servicios a proteger, o incluso solicitudes en las que no sea posible determinar con claridad cuál es el signo que se solicita. Sin embargo el efecto negativo que puede generar este incumplimiento, no se limita al ámbito territorial, ya que se está abriendo la posibilidad de que a nivel internacional se gestione, invocando el “derecho de prioridad” establecido en el Convenio de París, con base en solicitudes que recibieron fecha y hora de

presentación pese a no contar con los elementos mínimos requeridos.

Pese a todo lo anterior, me alegra reconocer que al día de hoy, las autoridades del Registro de la Propiedad Industrial han reconocido la necesidad de corregir tal situación, y se trabaja en las modificaciones que sean necesarias a nivel operativo, para incluir según corresponde desde el punto de vista normativo, la aplicación de una etapa previa de análisis de admisibilidad, a todas aquellas solicitudes de inscripción que se presenten ante el Registro de la Propiedad Industrial. (Comunicación personal, 09 de noviembre de 2011).

Conforme con lo anterior, podemos decir que el Registro de Propiedad Industrial ha visto la necesidad e importancia de emplear en forma correcta el artículo 10 de nuestra ley marcaria, motivo por el cual se está dando a la tarea de redactar un directriz la cual establecerá las pautas a seguir - tanto para usuarios como para los funcionarios del Departamento de Propiedad Industrial - para la correcta aplicación del referido artículo marcario.

c) En cuanto a la figura del “secondary meaning”, o distintividad sobrevenida:

La legislación española en su artículo 5.2, contempla la figura del “secondary meaning”, o también llamada distintividad sobrevenida.

Con el “secondary meaning” se permite la subsistencia de marcas registradas contraviniendo las prohibiciones referentes al carácter distintivo, signos descriptivos o signos habituales, siempre que dichos signos hubieran adquirido el suficiente carácter distintivos para los productos o servicios para

Con formato: Normal, Sangría:
Izquierda: 0 cm, Interlineado: Doble

Con formato: Normal, Sangría:
Izquierda: 0 cm, Primera línea: 1 cm,
Interlineado: Doble

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

Con formato: Normal, Sangría:
Izquierda: 0 cm, Interlineado: Doble

los que esté registrada, por el uso que se hubiera hecho de ella, por su titular o con su consentimiento.

Visto lo anterior, la legislación española es clara en el sentido de que la distintividad sobrevenida únicamente operará en tres casos específicos:

- a) Signos carentes de carácter distintivos,
- b) signos descriptivos,
- c) signos habituales.

Costa Rica no tiene ninguna norma legal tan clara como la legislación española en relación al “secondary meaning”; es por eso que existe una vertiente de opinión que indica que en Costa Rica no es posible la aplicación de la distintividad sobrevenida, por el simple hecho de que la ley no lo contempla.

No obstante lo anterior, existe otra posición, que creemos que sí es posible aplicar el “secondary meaning” en Costa Rica, y darle protección registral a una marca inmersa en falta de distintividad, descriptiva o por contener vocablos habituales.

Para fundamentar lo anterior, tenemos que hacer un análisis y relación de varias normativas legales como lo son: “La Constitución Política de Costa Rica”; “El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”; “La Ley General de la Administración Pública”.

Nuestra Carta Magna nos indica en su artículo 7 lo siguiente:

Artículo 7.- Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.

Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad territorial o la organización política del país, requerirán de la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de los miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto. (Así reformado por ley No.4123 de 31 de mayo de 1968). (Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949, art. 7). Las negritas no son del original.

Por su parte, la Ley General de la Administración Pública nos menciona:

Artículo 6.-

- 1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al siguiente orden:*
 - a. La Constitución Política;*
 - b. Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana;*
 - c. Las leyes y los demás actos con valor de ley;*
 - d. Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes los de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia;*
 - e. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los entes descentralizados; y*
 - f. Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas.*

2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos campos de vigencia.
3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las reglas y principios que regulan los actos administrativos.

Artículo 8.-

El ordenamiento administrativo se entenderá integrado por las normas no escritas necesarias para garantizar un equilibrio entre la eficiencia de la Administración y la dignidad, la libertad y los otros derechos fundamentales del individuo.

Artículo 10.-

1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.
2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere. (Ley General de la Administración Pública, N° 6227, arts., 6, 8, 10).

El ADPIC, establece al respecto:

Artículo 15: Materia Objeto de Protección.

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. **Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los**

Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.” (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Art. 5). Las negritas no son del original.

Como bien lo establece el ADPIC, los países miembros tienen la facultad de registrar signos que no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, pero que hayan adquirido tal carácter distintivo mediante el uso. Vemos cómo de esta forma, Costa Rica tiene la posibilidad de aplicar el “secondary meaning”, el hecho de que la legislación marcaría costarricense no habilite literalmente dicha posibilidad, no quiere decir que la prohíba o que no exista, puesto que por otros medios jurídicos como lo es el ADPIC Costa Rica lo podría aplicar, no violentando con ello el principio de legalidad, sino que más bien por medio de la integración del derecho garantizaría los derechos particulares.

Mediante Voto 1160-2009 de las 10:25 horas del 16 de setiembre del 2009, el Tribunal Registral Administrativo con ocasión a la presentación de una nulidad sobre el diseño especial , Registro marcario No. 132462, solicitado para preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de disfunción eréctil, aplica la figura de la distintividad sobrevenida, lo cual indica en lo que nos interesa lo siguiente:

... la acción de nulidad, es 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; sin embargo el artículo 37 citado, establece en su párrafo segundo dos excepciones, en las que no se podrá decretar la nulidad, en primer lugar, cuando se solicite la nulidad por cualquiera de las prohibiciones de los numerales indicados, y al momento de resolverse tales prohibiciones, hayan dejado de ser aplicables, y en segundo lugar, cuando en defensa de la nulidad presentada, se invoca el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley citada. Señala finalmente el artículo 37, que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

El representante de la empresa apelante, insistió en que el signo aludido se inscribió en Costa Rica y el mismo goza de distintividad y novedad a nivel mundial. Aduce, también, que la marca referida goza de aceptación en el mercado, y el consumidor ya reconoce esa pastilla como propiedad de PFIZER PRODUCTS INC., pues el diseño con forma romboide en combinación con el color azul es inmediatamente relacionado con el “DISEÑO ESPECIAL” de su representada.

La posición aludida, es de recibo por este Tribunal, por cuanto a diferencia del Registro a quo, considera que la marca inscrita goza de “distintividad sobrevenida”, conocida como “secondary meaning”, que es una figura jurídica que comenta la doctrina, por la cual una marca puede adquirir distintividad antes de presentarse la solicitud de inscripción al Registro como después de su inscripción, y en este último caso, significa, que pudiendo ser rechazada la marca por algún problema intrínseco, ésta es registrada, pero luego, a través de su uso, adquiere la distintividad necesaria para mantenerse en el mercado.

Además de lo antes expuesto, este Tribunal considera importante señalar, que el instituto jurídico mencionado en líneas atrás es de aplicación facultativa, según lo indica el artículo 15.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual

Relacionados con el Comercio (ADPIC), introducido a la legislación costarricense por Ley 7475.

A modo de conclusión se podría decir que la distintividad sobrevenida, se fundamenta sobre la base de la función principal de una marca, que es la de ser distintiva y diferenciadora de los productos o servicios para los que fue creada, hasta el punto de establecer con claridad el origen empresarial de éstos, y desde esta perspectiva es capaz de superar algunas de las prohibiciones de irregistrabilidad comprendidas en el numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que, y a pesar que el signo tridimensional bajo estudio se inscribiera en contravención de lo dispuesto en el numeral 7 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal, que el signo formado por una pastilla tridimensional en forma de rombo y color azul ”, ha llegado con el transcurso del tiempo a ser percibido y reconocido por los destinatarios que adquieren el medicamento para la disfunción eréctil, como un distintivo que relaciona el diseño con los productos, lo que hace posible distinguir el origen empresarial Dicha apreciación es válida, porque de la prueba aportada por la empresa apelante se comprueba que la marca tridimensional “DISEÑO ESPECIAL ”, inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número 132462, el consumidor lo asocia como se indicó anteriormente con medicamentos para la disfunción eréctil, pues, de la traducción oficial de la Declaración Jurada de la señora Sylvia Varela, Presidenta y Gerente General de Pfizer S.A. de Costa Rica (Prueba 1), se verifica que las ventas de la píldora azul en forma de rombo en Costa Rica han sido grandes, creciendo a niveles significativos, incluso desde el año de 1998, lo que demuestra, que la misma se ha venido utilizando, antes de la inscripción de la marca en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, sea, el 4 de abril del 2002 (ver folio 130 a 132). Asimismo, se comprueba que la marca que identifica el producto

mencionado en líneas atrás ha tenido promoción a través de la prensa de Costa Rica (Prueba 9), entre la que se puede citar, el Periódico La Nación de Costa Rica del Jueves 21 de Agosto del 2003, "Viva" "Sexualidad Viagra tiene competencia", p. 5; Periódico El Heraldo de Costa Rica del 23 de agosto del 2003, "Viagra tiene Competencia", p. 3; quedando así demostrado la difusión de dicho producto y que por ende, el consumidor a recibido información sobre los productos identificados con la marca tridimensional "DISEÑO ESPECIAL". Incluso fue noticia, cuando la competencia lanzó otros productos para los mismos fines.

La aceptación de la figura vía jurisprudencia es posible, pues si estudiamos la jurisprudencia comparada, vemos como, al menos en Argentina, tanto los tribunales judiciales como administrativos, han incorporado en sus anales, la distintividad sobrevenida a través de sus decisiones. (Voto 1160-2009, Tribunal Registral Administrativo, de las 10:25 horas del 16 de setiembre del 2009).

Podemos ver cómo el Tribunal Registral Administrativo, si bien es cierto hace referencia a los ADPIC, y aplica la distintividad sobrevenida, no deja claro en que supuestos es aplicable; lo que sí deja bien claro son varios puntos:

- a) La posibilidad de aplicación de la distintividad sobrevenida en Costa Rica,
- b) que el "secondary meaning" podrá operar para signos marcarios que hayan adquirido distintividad antes de presentar la solicitud de inscripción al Registro, como después de su inscripción,
- c) la importancia de la demostración del uso en el país que se solicita, del signo marcario mediante prueba pertinente,
- d) que la intensidad del uso marcario puede compensar sobradamente la corta duración del mismo,

- e) la identificación del producto o servicio atribuyéndole una procedencia empresaria determinada,
- f) la facultad vía jurisprudencia de su aplicabilidad.

Este reconocimiento de la posibilidad de adquirir posteriormente la fuerza distintiva, no está previsto en las leyes marcarias de varios países latinoamericanos como lo son, por ejemplo, Argentina, Brasil, México.

El Licenciado Claudio Marcelo Albarellos, nos indica que:

La incorporación de la teoría del “secondary meaning” en dichos países se ha dado por vía de la ratificación del ADPIC (Acuerdo de sobre Derechos de Propiedad Intelectual suscrito en el marco de la Ronda Uruguay del GATT, ahora Organización Mundial de Comercio) que en su artículo 15 prevé: “cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso”. (Marcelo Albarellos, Claudio. La aptitud distintiva de las marcas. La vulgarización y el “secondary meaning”. Nº 9 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL. Segundo Semestre 2011, p. 28-29).

Por otra parte, existen países como Cuba, la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), Uruguay, que regulan en sus leyes marcarias la figura del “secondary meaning”.

En Cuba, por ejemplo, el Artículo 16.1, apartado segundo del Decreto-Ley 203, de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece:

No obstante lo previsto en los incisos a y c del apartado primero, un signo podrá ser registrado como marca cuando la persona que solicita su registro o su causante la hubiesen estado usando en el país y por efecto de tal uso el signo ha adquirido suficiente capacidad distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. (Ley Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 203, art. 16.1).

En la Comunidad Andina el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina consagró la posibilidad que los signos genéricos, descriptivos o denominaciones usuales, con el uso adquieran distintividad, y puedan ser registrados como marca.

En Uruguay, la Ley de Marcas No. 17.011 contempla en artículo 8° que:

Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9°, 10°, 11° y 12° (signos genéricos o descriptivos) del art. 4° de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios. (Ley de Marcas No. 17.011, art. 8).

El Decreto Reglamentario de dicha ley, No. 34/999 de fecha 3/2/99, en su art. 11° dice que:

Se entiende por fuerza distintiva el hecho de que el signo haya

perdido su significado literal en la mente del público, asociándose instantáneamente con el producto o servicio del solicitante, ya sea porque se haya usado públicamente durante un largo tiempo o porque se haya usado con la suficiente intensidad y exclusividad que den por configurada la hipótesis. (Reglamentario a ley, N° 34/999 de fecha 3/2/99, art. 11).

Por su parte, la Jurisprudencia Argentina ha tratado este tema en la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires el 11 de abril de 1989 en Causa No 5680, "Listas Argentinas c/ Guía de la Industria s/ Nulidad de marcas", donde se estableció la capacidad distintiva adquirida de la marca "Guía de la Industria".

De igual forma, en Argentina la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires el 1 de julio de 2010, ha reconocido la posibilidad de que determinados signos puedan adquirir un significado secundario sobre la base de su uso. En la causa No 1135 "Unilever N.V. y otro c/Laboratorio Cuenca S.A. s/cese de uso de marca" se discutió entre otros temas la capacidad distintiva y la posibilidad de registro de la marca "SUAVE" para distinguir productos de la clase 3 internacional, la Cámara concluyó que la marca "SUAVE" de Unilever N.V. había adquirido un significado secundario en relación con "champú".

Para ello, la Cámara tuvo por acreditado que Unilever y su filial local Unilever de Argentina S.A. comenzaron a utilizar la marca "SUAVE" para identificar champú en junio de 1999, que sus canales de venta son las grandes cadenas de supermercados y que la marca se encontraba bien posicionada en el mercado y que así era percibida por el público consumidor. Sobre la base de

estas circunstancias, sostuvo que era correcto proteger a aquellos signos que habían adquirido carácter distintivo mediante su uso. En conclusión, la sentencia reconoce la posibilidad de que determinados signos que carecen de capacidad distintiva, puedan adquirirla mediante su uso, en cuyo caso, su registro como marca no se encuentra prohibido.

Sobre la figura del “secondary meaning”, Luis Gustavo Álvarez, nos manifiesta su posición e indica:

El ADPIC le otorga a los Estados miembros la posibilidad de permitir dicha figura, pero para que lo anterior sucede debería estar expresamente regulado en la ley marcaría, situación que no se da en Costa Rica. No obstante a lo anterior el Tribunal Registral Administrativo emitió el Voto 1160-2009 de las 10:25 horas del 16 de setiembre del 2009, el cual hace referencia al “secondary meaning”, pero que no es muy claro al respecto, máxime que se trata de un voto aislado, el cual no ha sido reiterativo.

El Tribunal Registral Administrativo emitirá en el transcurso de los próximos meses una serie de votos haciendo mención específica a la figura del “secondary meaning”, pero tendremos que esperar qué pautas, y líneas de pensamiento emite el Tribunal al respecto, y bajo qué supuestos se podrá aplicar dicha figura jurídica, por lo que mientras tanto, seguiremos con la misma línea de pensamiento que posee el Registro de Propiedad Industrial hoy en día de conformidad con lo que la ley establece. (Comunicación personal, 12 de enero de 2012).

Sobre el mismo tema, el Licenciado Jonathan Lizano, expresa su opinión de la siguiente forma:

Debe recordarse que a diferencia de otros países como por ejemplo España, la distintividad sobrevenida no está

expresamente contemplada en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Si bien es cierto que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en su artículo 15, reconoce a los países miembros, la posibilidad de conceder el registro de aquellos signos que aunque intrínsecamente carentes de distintividad, han adquirido esta a través del uso, lo cierto es que se trata de una norma facultativa, y no de aplicación inmediata, por lo que requiere de desarrollo legislativo, o al menos del establecimiento de una clara línea jurisprudencial.

Actualmente se carece de cualquiera de estas situaciones, y dado que los registradores como funcionarios públicos, se encuentran sujetos al "principio de legalidad", de ninguna forma puede pretenderse que en el desarrollo de sus funciones, hagan caso omiso de las prohibiciones absolutas establecidas por ley, y se pretenda ignorar una exigencia legal, mediante la aplicación directa y automática de una norma que si bien es cierto es de una jerarquía superior al estar integrada en un tratado internacional, también es cierto que es de carácter facultativo y de ninguna manera impone o exige una posición determinada a los países miembros.

En síntesis, al día de hoy no existe en mi opinión, la posibilidad de conceder registros en Costa Rica, bajo la modalidad del secondary meaning. (Comunicación personal, 09 de noviembre de 2011).

Conforme con lo anterior, el Registro de Propiedad Industrial continuará la misma línea de pensamiento que ha venido aplicando en relación con "secondary meaning". Habrá que esperar que el Tribunal Registral Administrativo emita mediante una serie de Votos, criterios y pautas al respecto, y que los mismos se conviertan en reiterativos, para de esa forma empezar a intentar aplicar la figura del "secondary meaning" en

← **Con formato:** Normal, Sangría:
Izquierda: 0 cm, Interlineado: Doble

← **Con formato:** Normal, Sangría:
Izquierda: 0 cm, Primera línea: 1 cm,
Interlineado: Doble

[Costa Rica.](#)

d) En cuanto a la creación de un Boletín de la Propiedad Industrial:

La OEPM posee un boletín exclusivo para asuntos de propiedad industrial, al cual lo denominan BOPI (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial) boletín el cual es de publicación diaria y puede ser visible en la página de la OPEM, www.oepm.es. En el referido Boletín se publican todas las solicitudes marcarias; prevenciones efectuadas; resoluciones de revocatorias, y resoluciones de concesión y/o denegación, facilitándole al usuario marcarío con ello la posibilidad de mantenerse informado sobre el estatus de su solicitud marcaria en el momento en que el desee.

Por su parte Costa Rica posee el Diario Oficial La Gaceta, el cual es de publicación diaria, pero es un periódico sumamente difícil de conseguir, por cuanto únicamente se puede adquirir en la Imprenta Nacional y sus sucursales, que basta decir que no exceden de 3 ó 4 en todo el país. No obstante lo anterior, mediante pronunciamiento C-168-2010 del 11 de agosto del 2010 de la Procuraduría General de la República, se autorizó la publicación del diario oficial La Gaceta en formato digital. En el diario oficial La Gaceta se publican todo tipo de información legal, como son leyes, decretos, reglamentos, proyectos, remates, etc.

Resultaría muy beneficioso para el sistema marcarío costarricense la creación de un Boletín Oficial de Propiedad Industrial el cual sea emitido

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial

Con formato: Normal, Sangría:
Izquierda: 0 cm, Interlineado: Doble

diariamente y sea visible en la página oficial del Registro Nacional de Costa Rica, e incluya información exclusiva de los procedimientos marcarios existentes, otorgándoles al usuario marcario una herramienta fácil y ágil para revisar el status marcario de su solicitud. La creación de dicho boletín agilizaría en gran manera el procedimiento marcario, y se convertiría en una herramienta muy útil para el usuario del sistema, así como para el Departamento de Propiedad Industrial costarricense.

Cristian Mena al respecto nos indica lo siguiente:

La creación de un Boletín de Propiedad Industrial sería lo ideal, el Registro de Propiedad Industrial siempre ha tenido la idea de crearlo, pero existen ciertas limitantes que lo hacen prácticamente imposible. Por ejemplo, la primera limitante sería la necesidad de una reforma legal tema el cual de por sí es conflictivo; seguidamente nos enfrentaríamos al problema de qué pasaría con la Imprenta Nacional, puesto que la mayoría de publicaciones que realiza la Imprenta Nacional son relacionadas con temas de propiedad industrial, por lo que reducir sus ingresos en tal aspecto generaría implicaciones económicas y seguramente políticas. Es claro que la creación de un Boletín de Propiedad Industrial beneficiaría en gran medida a nuestro Registro, puesto todos los ingresos correspondientes a publicaciones de propiedad industrial quedarían en las arcas del Registro, los cuales se utilizarían para beneficio de los usuarios. (Comunicación personal, 12 de enero de 2012).

Por su parte Jonathan Lizano, nos manifiesta:

No solo resultaría positivo, sino que al día de hoy resulta una verdadera necesidad. Desde mi posición he tenido la oportunidad de conversar sobre el tema con las autoridades superiores del Registro de Propiedad Industrial, y todos coincidimos plenamente en la necesidad de contar con un Boletín de Propiedad Industrial, de tipo digital y que permitiera realizar a través de él, las publicaciones de las solicitudes presentadas. En este caso particular nos encontramos ante una situación netamente legal; en definitiva al día de hoy, la normativa costarricense exige que las publicaciones sean realizadas ante el Diario Oficial La Gaceta (Verbigracia: Art. 15 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos). Se trata de una situación jurídicamente consolidada, y de carácter político, más que técnico; no cabe duda alguna sobre la conveniencia de contar con un instrumento de esta naturaleza, pero hasta el día de hoy no existe el clima político adecuado que permita al Registro de Propiedad Industrial buscar una nueva alternativa. (Comunicación personal, 11 de noviembre de 2011).

Como lo podemos extraer de los comentarios expresados por el señor Jonathan Lizano, y el señor Cristian Mena, la creación de un Boletín de Propiedad Industrial sería un instrumento muy útil para nuestro sistema marcario costarricense, que beneficiaría principalmente al usuario. No obstante lo anterior, el mayor problema existente para convertir esta idea en realidad, es la limitante legal existente hoy en día, la cual es que mediante ley, específicamente el artículo 15 de la LMOSD, nos impone que las publicaciones sean realizadas en el diario oficial La Gaceta, situación que si bien es cierto se puede cambiar mediante una reforma legal, tal situación conllevaría seguramente implicaciones económicas y seguramente políticas, lo cual haría

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Resaltar

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Resaltar

[que el proyecto de reforma de ley no cuente con el respaldo legislativo necesario para su creación.](#)

SECCION II. INSTITUCIONES NO CONVENIENTES AL SISTEMA COSTARRICENSE.

A continuación, nos referiremos a las figuras jurídicas utilizadas en el sistema marcario español que considero más perjudiciales para nuestro sistema costarricense:

- a) La “restitutio in integrum” o bien llamado restablecimiento de derechos,
- b) la supresión del examen de las prohibiciones relativas, y por ende la eliminación de oficio de búsqueda de anterioridades.

a) Restablecimiento de derechos o “restitutio in integrum”:

El sistema español cuenta con la figura del restablecimiento de derechos o “restitutio in integrum”, figura la cual pretende evitar que por la inobservancia de un plazo se produzca la pérdida de un derecho cuando el interesado pueda demostrar que ha obrado con la diligencia requerida por las circunstancias. El referido derecho está regulado en el artículo 25 de la LM.

Dolores García-Gallo Peñuela, Jefa de Área de Examen de Signos Distintivos Nacionales de la OEPM, manifiesta:

Para que la restitución de derechos pueda ser invocada por la parte en un proceso marcario, será necesario que se dé una inobservancia frente a la administración de un plazo y que éste incumplimiento tenga como consecuencia la pérdida de un

derecho, y que entre la inobservancia del plazo y la pérdida del derecho medie una relación estricta de causalidad, o sea, que el transcurso del tiempo otorgado para una determinada actuación debe ser la causa directa de la pérdida del derecho que en otro caso no se hubiera perdido. (Comunicación personal, 21 de setiembre de 2011).

Es importante indicar, que el solicitante o parte en el procedimiento, debe demostrar que obró con toda la diligencia requerida por las circunstancias y que el incumplimiento del plazo se debe a causas ajenas a la voluntad del peticionario.

Lo difícil será determinar cuándo el solicitante o parte ha demostrado obrar con la diligencia requerida, para eso el examinador marcarario deberá analizar el caso en concreto; pero recordemos que al ser una figura que regula una excepción su aplicación deberá realizarse con criterios restrictivos, limitándolo a los supuestos en los que se pueda aportar prueba convincente de la concurrencia de circunstancias extraordinarias y/o imprevisibles, que hayan impedido cumplir los plazos perentorios fijados.

M^a de los Ángeles Benzo Perea establece:

El restablecimiento de derechos deberá presentarlo la parte interesada, no es declarable de oficio, y la solicitud deberá contener los hechos, el plazo o trámite incumplido, la fecha del cese del impedimento, los motivos del incumplimiento y las pruebas que respaldan tales hechos. (M^a de los Ángeles Benzo Perea. Gestión y Evaluación de Marcas. Edición 7. Año 2011, p. 65).

Es importante mencionar que conforme con el artículo 47 del RLM, la solicitud deberá presentarse en el plazo de dos meses a contar desde el cese del impedimento. La parte solicitante deberá demostrar con pruebas fehacientes el momento en que cesó el impedimento. El solicitante junto con la solicitud del restablecimiento de derecho estará obligado a cumplir con el trámite omitido.

La LM en su artículo 25.5 establece cuatro supuestos en los cuales la solicitud de restablecimiento de derechos no es admisible, y son los siguientes:

- a) Para solicitar los plazos fijados para el propio restablecimiento.
- b) para hacer valer el derecho de prioridad; pero sí para aportar la documentación acreditativa de la prioridad.
- c) para la presentación de oposiciones.
- d) para la interposición de un recurso contra un acto declarativo de derechos.

Es importante indicar que conforme al artículo 25.7 de la LM, los derechos obtenidos por un tercero que, de buena fe, durante el período comprendido entre la pérdida del derecho y la presentación de la solicitud de su restablecimiento, hubiera solicitado o registrado un signo idéntico o similar, en este caso no procederá el restablecimiento del derecho.

En Costa Rica la aplicación de tal figura jurídica dificultaría en gran medida el proceso marcario, puesto que es una figura muy compleja, que quebraría el sistema de plazos preclusivos existentes en la legislación costarricense, dañando el sistema jurídico marcario, hasta tal punto de crear en

cierto sentido una inseguridad jurídica durante el plazo para interponer el restablecimiento de derechos.

[Dolores García-Gallo Peñuela](#), (comunicación personal, 21 de setiembre de 2011), [indica que](#):

En ~~En~~ la práctica la OEPM si bien es cierto suelen recibirse una gran cantidad de solicitudes referentes a restablecimiento de derechos, los examinadores marcarios suelen rechazar más del 95 por ciento de dichas solicitudes, por cuanto el solicitante no alega motivos suficientes y veraces en cuanto a la diligencia requerida y a las causas objeto de incumplimiento del plazo. (Comunicación personal, 21 de setiembre de 2011).

Consideramos que en Costa Rica sucedería el mismo efecto que está sucediendo en la OEPM, una gran cantidad de solicitudes de restablecimiento de derechos serían rechazadas por falta de motivación en la solicitud, o por falta de prueba, situación que atrasaría en gran medida el proceso marcario. Por tales motivos no se considera conveniente la aplicación de tal figura en nuestro sistema marcario.

La ley costarricense es muy clara en cuanto a la estipulación de plazos para cumplir requisitos y etapas procesales, y su forma de cumplirlos, motivo por el cual el solicitante deberá prevenir cualquier tipo de causa y/o evento que pudiera hacer que incumpla dicho plazo.

Sobre este tema en particular Cristian Mena, nos manifiesta:

~~que~~ La implementación de tal figura en Costa Rica tendría efectos muy parecidos a los que tiene hoy en día España en cuanto al rechazo de solicitudes presentadas. La primera limitante sería realizar una reforma legal, pero que aún realizándola y estableciéndose en Costa Rica el restablecimiento de derechos, seguramente el Departamento de Propiedad Industrial rechazaría más de un 95% de solicitudes por falta de prueba y motivación respectiva. Hoy en día el Departamento de Propiedad Industrial realiza una gran cantidad de archivos de expedientes debido a que el usuario no contesta la prevención realizada, o si bien la contesta, la contesta de forma incorrecta, o de forma extemporánea. (Comunicación personal, 12 de enero de 2012).

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,5 cm, Derecha: 1 cm, Espacio Antes: 0 pto, Después: 0 pto

El Licenciado Jonathan Lizano, sobre el particular indica:

El restablecimiento de derechos, es un mecanismo excepcional que se utilizaría únicamente en aquellos casos en que se compruebe efectivamente la existencia de una circunstancia de fuerza mayor. Desde el inicio de esta premisa nos encontramos con un primer problema, la comprobación de tal situación; la experiencia nos demuestra que al día de hoy, el usuario costarricense alega todo tipo de circunstancias personales, para intentar justificar el incumplimiento de un plazo. A todas luces me parece que de abrirse la posibilidad de recurrir a este instituto, podría generarse un trastorno en el trámite habitual y tiempo de respuesta que presenta el Registro de la Propiedad Industrial, pues no me cabe duda y la experiencia internacional así lo comprueba, que se abusa de este mecanismo para realizar todo tipo de reclamos, siendo que su amplia mayoría carecen de fundamentación. Debe considerarse que en realidad los plazos que establece nuestra normativa, son razonables; pero, en caso de necesidad extrema, existe opciones como la solicitud de una prórroga de conformidad con lo que establece la Ley General de

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,5 cm, Derecha: 1 cm, Espacio Antes: 0 pto, Después: 0 pto, Punto de tabulación: 14 cm, Izquierda

la Administración Pública. (Comunicación personal, 09 de noviembre de 2011).

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pto, Cursiva

Visto lo anterior, pareciera que el criterio predominante es que si bien es cierto la implementación de tal figura jurídica sería interesante en Costa Rica, en la práctica no resultaría muy positiva, puesto que el usuario seguramente alegaría cualquier situación para ser obtentor de la aplicación de dicha figura jurídica, denegándose por este Registro, casi en su totalidad, las solicitudes por falta de motivación o por falta de prueba idónea.

b) Supresión del examen de las prohibiciones relativas, y por ende la eliminación de oficio de búsqueda de anterioridades

José Luis Barbero Checa, en su cargo de Director del Departamento de Signos Distintivos, y Subdirector General de la OEPM, y quien fue uno de los integrantes de la comisión que redactó la LM, indica:

Se suprime el examen de oficio que se hacía en referencia a las prohibiciones relativas. Así las cosas, hoy en día la OEPM únicamente examinará las prohibiciones relativas cuando un tercero legitimado presente la oposición respectiva a la solicitud marcaria; y como consecuencia inmediata a ello surge la supresión del examen de oficio de anterioridades, que es considerada la novedad más relevante introducida en la Ley de Marcas 17/2001.

Ley de Marcas 32/1988 del 10 de noviembre, ley anterior a la ley 17/2001, regulaba el procedimiento tradicional de examen de oficio de prohibiciones absolutas y relativas; de esa manera los

intereses de los pequeños y medianos comerciante y consumidores quedaban salvaguardados.

La finalidad primordial de esta novedad, según lo expresado en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas 17/2001 es por tres razones:

- a) Alinearse con los sistemas europeos marcarios, y en particular con el sistema de la marca comunitaria.*
- b) Evitar el planteamiento por la Administración de conflictos artificiales al señalar de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene interés en oponerse.*
- c) Ganar rapidez y eficacia.*

(Comunicación personal, 29 de setiembre de 2011).

El razonamiento de la OEPM, según la Exposición de Motivos de la LM para eliminar dicho examen de oficio, y dejarlo en manos de los titulares de derechos, fue el siguiente:

... que al tratarse las prohibiciones relativas de caracteres privados, que protegen derechos privados, su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, que son quienes gozan en la Ley de todas las garantías del Estado de Derecho a través del trámite de oposición o del ejercicio de la acción de nulidad para proteger sus legítimos intereses y derechos. Siendo el sistema que se implanta el más generalizado en el ámbito europeo y el seguido por la marca comunitaria, no existe ninguna razón que justifique que las marcas nacionales sufran un examen más riguroso que las comunitarias, pues ello sólo perjudicaría a los usuarios del sistema español, en beneficio de los usuarios del sistema comunitario que podrán obtener marcas comunitarias (con los mismos efectos en España que una marca nacional) sin examen de oficio de las prohibiciones relativas. (Ley 17/2001 de 7 de diciembre de 2010, de marcas).

Es importante indicar, que si bien es cierto en principio los examinadores marcarios españoles no realizan examen de oficio de anterioridades, en la práctica siempre hacen una búsqueda informática de anterioridades, y las comunica a los titulares de posibles derechos afectados.

Analizando detalladamente la presente situación, y viendo su factibilidad para aplicarla hoy en día en el sistema marcario costarricense, creemos que no sería conveniente por varios motivos:

- a) Costa Rica es un país en vías de desarrollo, el cual posee una economía inestable que depende en muchos aspectos de las grandes potencias como lo son Estados Unidos de América, China, y varios países europeos; lo que hace que implementar un sistema como el que posee hoy en día España, en cuanto a suprimir el examen de oficio de prohibiciones relativas, resultaría perjudicial para los pequeños y medianos consumidores obtentores de un título marcario.

Si bien compartimos el mismo pensamiento de la OEPM en cuanto que, al tratarse las prohibiciones relativas de protecciones sobre derechos privados, tienen que ser los titulares de dichas marcas los que decidan oponerse o no a la solicitud marcaria, y no que sea el Estado el que asuma un rol y una responsabilidad que no le corresponde; consideramos que hoy por hoy y viendo el momento que Costa Rica sufre, no sería conveniente la implementación de dicho sistema por cuanto en Costa Rica son muy pocas las empresas y/o personas que pueden cancelar los honorarios de un abogado para que les ofrezca un seguimiento efectivo de sus marcas. La mayoría de personas que presentan solicitudes marcarias en Costa Rica

son comerciantes, llámense pequeños o medianos empresarios (PYMES), los cuales no poseen los recursos económicos suficientes para cancelar los honorarios de un abogado o profesional por tal servicio, al igual que la mayoría de dichos comerciantes tampoco posee el conocimiento técnico como para hacerse cargo de ello por sí mismos.

En el cuadro que se expone a continuación, se indican la totalidad de marcas ingresadas por solicitantes costarricenses y extranjeros en el año 2010 y 2011 en Costa Rica.

MARCAS INGRESADAS EN EL AÑO 2010 Y 2011

SOLICITANTES	MARCAS PRESENTADAS EN EL AÑO 2010	MARCAS PRESENTADAS EN EL AÑO 2011
NACIONALES	5.786	6.227
EXTRANJEROS	5.493	6.064
TOTAL	11.279	12.291

(Fuente: Dirección Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica).

Gráfico N°1

GRÁFICO PORCENTUAL DE MARCAS INGRESADAS EN EL AÑO 2010 Y 2011



(Fuente: Dirección Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica).

Ahora bien, las solicitudes de marcas ingresadas por solicitantes costarricenses en los años 2010 y 2011, las podemos dividir en marcas solicitadas por personas físicas y marcas solicitadas por personas jurídicas, detalle el cual se demuestra en el siguiente cuadro:

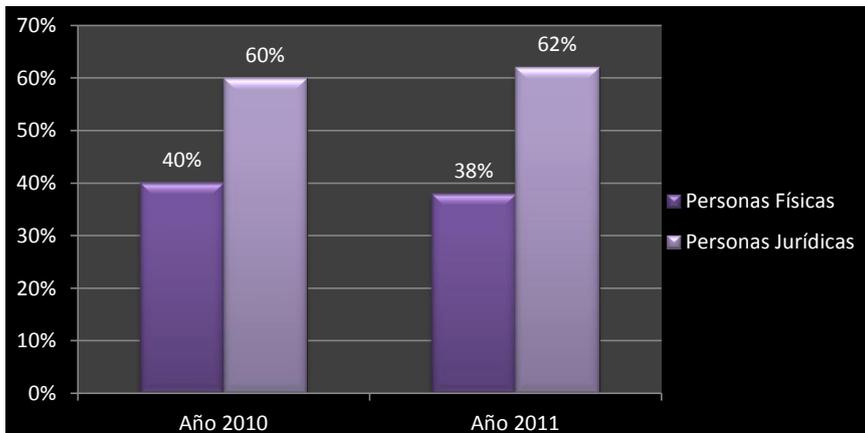
MARCAS NACIONALES PRESENTADAS POR PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

AÑO	Nº SOLICITUDES	PERSONAS FÍSICAS	PERSONAS JURÍDICAS
2010	5.786	2.309	3.477
2011	6.227	2.371	3.856

(Fuente: Dirección Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica).

Gráfico N°2

GRÁFICO PORCENTUAL DE MARCAS PRESENTADAS POR PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS



(Fuente: Dirección Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica).

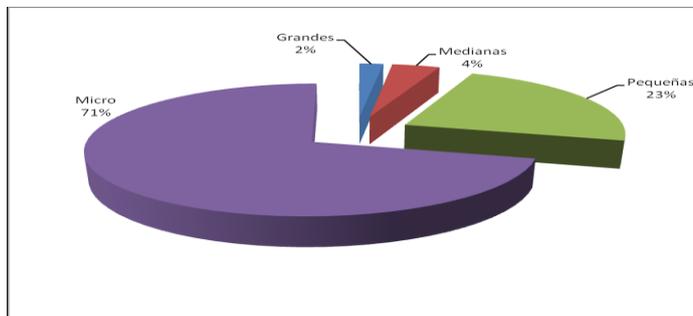
Basado en los anteriores datos, podemos decir que entre los años 2010 y 2011 un 62% de solicitudes de marcas nacionales fue presentado por personas físicas y un 38% por personas jurídicas.

Ahora bien, la Caja Costarricense del Seguro Social, al intentar definir la PYME, toma como factor de consideración el número de empleados de las empresas, definiendo a la PYME como: el sector que incluye las micro, pequeñas y medianas empresas, para lo cual "la entidad ha clasificado las empresas según su tamaño, es decir Micro hasta 5, Pequeña 6-30 y Mediana 31-100. (Recuperado de http://www.pyme.go.cr/svs/Información_estadística/docs/379.pdf).

En el caso de Costa Rica, para el año 2009, como bien se demuestra en el gráfico siguiente, bajo el criterio de clasificación de empresas de la Caja Costarricense del Seguro Social, el mercado comercial está conformado en un 98% de PYMES (micro, pequeñas y medianas empresas) y solo un 2% es considerado grandes empresas.

Gráfico N°3

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS PRIVADAS REGISTRADAS ANTE LA CCSS COSTA RICA



(Fuente: Informe de la CCSS, 2009).

Así las cosas, y tomando como referencia que un 98% de empresas en Costa Rica son PYMES, y por lo tanto serán dichas empresas las que ostenten la mayor solicitud de marcas y otros signos distintivos en las oficinas de Propiedad Industrial costarricense, implementar dicho sistema, ocasionaría hoy en día una gran inseguridad jurídica, puesto que por negligencia, descuidos, falta de recursos económicos de titulares marcarios, nacerían a la vida jurídica un sinnúmero de marcas idénticas o muy similares a las ya existentes, ocasionando con ello un eminente riesgo de confusión marcario en la población costarricense, debido a la duplicidad de marcas.

Recordemos que la propiedad intelectual busca la protección, estimulación y fomento de la creatividad intelectual. Situación que se materializa en la creación de marcas y otros signos distintivos; al suprimir el examen de oficio de prohibiciones relativas, sin contar el pueblo costarricense con una cultura marcario de respeto y protección, se estarían abriendo puertas a que personas inescrupulosas se aprovechen de las

creaciones intelectuales ya materializadas en registros marcarios y tengan la posibilidad de registrar marcas idénticas o muy similares conllevando al consumidor a un riesgo de confusión inevitable.

- b) Según se demuestra mediante las estadísticas que de seguido se exponen, obtenidas de la Tesis de Graduación de Maestría en Propiedad Intelectual denominada “IMPACTO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MARCAS APLICADO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS COSTARRICENSES”, realizada por los licenciados Jorge Moreira Gómez, Tomás Montenegro Montenegro, y Agustín Meléndez García, la gran mayoría de pequeños y medianos empresarios costarricense no posee hoy en día conocimiento alguno sobre propiedad industrial, por lo tanto desconocen la existencia de un procedimiento marcario como lo es el procedimiento de oposición, y en el lejano supuesto que estuvieran enterados de la existencia de tal proceso, no conocen las etapas que posee el mismo, ni cómo defender su derecho en caso de una violación a su derecho marcario.

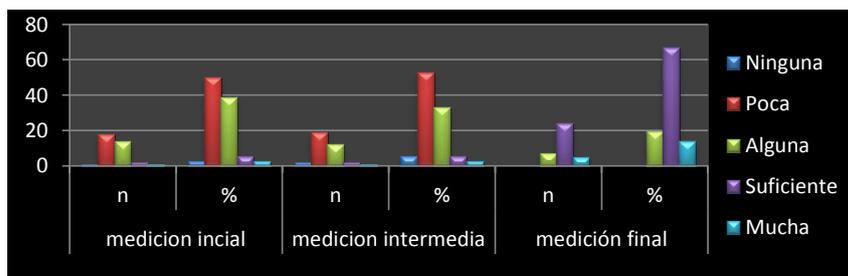
A la pregunta que estos autores realizaron a las pymes sobre cuánto conocimiento tienen sobre lo que es una marca, se obtuvieron los siguientes resultados:

Nivel de conocimiento	medición inicial		medición intermedia		medición final	
	N	%	n	%	N	%
Ninguna	1	2,78	2	5,56	0	0,00
Poca	18	50,00	19	52,78	0	0,00

Alguna	14	38,89	12	33,33	7	19,44
Suficiente	2	5,56	2	5,56	24	66,67
Mucha	1	2,78	1	2,78	5	13,89

(Fuente: Jorge Moreira, Tomás Montenegro y Agustín Meléndez, (2011), Impacto de un programa de capacitación en marcas aplicado a pequeños y medianos empresarios costarricenses, Tesis de Maestría, Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica).

Los referidos datos se demuestran en el siguiente gráfico:



(Fuente: Jorge Moreira, Tomás Montenegro y Agustín Meléndez, (2011), Impacto de un programa de capacitación en marcas aplicado a pequeños y medianos empresarios costarricenses, Tesis de Maestría, Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica).

Así las cosas, tenemos que entre la primera y la segunda medición cerca del 92% de los encuestados tiene algún conocimiento, poco o ninguno sobre lo que es una marca y menos del 6% tiene suficiente o mucho conocimiento del tema.

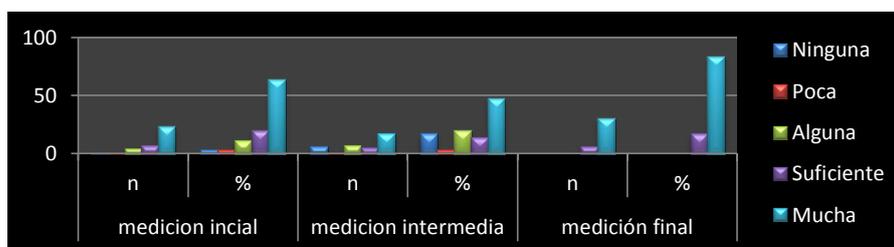
Por otra parte, a la pregunta realizada sobre qué importancia tiene que el Estado le brinde protección a las marcas, los autores citados obtuvieron los siguientes resultados:

Nivel de	medición inicial	medición intermedia	medición final
----------	------------------	---------------------	----------------

conocimiento	n	%	n	%	n	%
Ninguna	1	2,78	6	16,67	0	0,00
Poca	1	2,78	1	2,78	0	0,00
Alguna	4	11,11	7	19,44	0	0,00
Suficiente	7	19,44	5	13,89	6	16,67
Mucha	23	63,89	17	47,22	30	83,33

(Fuente: Jorge Moreira, Tomás Montenegro y Agustín Meléndez, (2011), Impacto de un programa de capacitación en marcas aplicado a pequeños y medianos empresarios costarricenses, Tesis de Maestría, Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica).

Lo cual se demuestra con el gráfico de la siguiente manera:



(Fuente: Jorge Moreira, Tomás Montenegro y Agustín Meléndez, (2011), Impacto de un programa de capacitación en marcas aplicado a pequeños y medianos empresarios costarricenses, Tesis de Maestría, Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica).

Según lo anterior, tenemos que entre la primera y la segunda medición el 27,78% de los encuestados le da ninguna, poco o alguna importancia a que el Estado brinde protección a la marca y cerca el 72,22% lo considera suficiente o muy importante.

Conforme con los anteriores datos, y como bien se comentó en líneas atrás, el desconocimiento que poseen nuestras pymes en cuanto al tema de marcas es preocupante, motivo por el cual lo primero que debemos hacer antes de pensar en poder suprimir el examen de las prohibiciones

relativas y por ende la eliminación de oficio de búsqueda de anterioridades, es concientizar a la población costarricense por medio de campañas de información, capacitación a universidades y demás instituciones y sectores del comercio interesados, sobre la importancia de la propiedad industrial y su transcendencia en el mercado comercial.

Si bien es cierto, hoy en día el Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica se ha dado a la tarea de concientizar más a fondo al público en general sobre dichos aspectos, tales esfuerzos no son suficientes como para tomar una decisión tal como suprimir el examen de prohibiciones relativas de la ley marcaría costarricense. El trabajo por concientizar sobre la importancia de la propiedad industrial en el mercado y la libre competencia todavía tiene un camino largo que recorrer en Costa Rica.

- c) Debemos recordar que Costa Rica se ha destacado por que el gobierno siempre ha tenido una visión de “pro consumidor”. El Gobierno de Costa Rica es un gobierno sobreprotector de sus ciudadanos y de los derechos pertenecientes a los mismos; tanto es así que en Costa Rica existen instituciones como la Comisión Nacional del Consumidor, la Defensoría de los Habitantes, instituciones estas tendientes a proteger los derechos de los consumidores.

Por su parte la LMOSD, en su artículo 1 nos establece en lo que interesa:

Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos

de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones. (Ley de Marcas, N° 7978, art. 1).

Así las cosas, para poder instaurar el sistema de supresión de examen de oficio de prohibiciones relativas de nuestro sistema marcario, tendríamos que empezar por realizar una reforma a nuestra ley marcaria, reformando el artículo primero, eliminando prácticamente la frase: “la presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos”.

De igual forma tendríamos que reformar el artículo 14 de la LMOSD, el cual establece:

Artículo 14°- Examen de fondo. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. En caso que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada. (Ley de Marcas, N° 7978, art. 14).

La reforma de dicho artículo iría encaminada a que el mismo estableciera lo siguiente:

Artículo 14°- Examen de fondo. El Registro de la Propiedad Industrial examinará de oficio si la solicitud marcaría incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 7.

En caso que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas en el artículo 7, el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.

Con la referida reforma a los artículos en mención, se estaría suprimiendo el examen de oficio de las prohibiciones relativas, y dejando que sea el titular de un registro marcario el que plantee, vía oposición, una afectación de su derecho por las causales del artículo 8 de nuestra ley marcario.

- d) Transgresión a las recomendaciones adoptadas en el marco de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo.

Los Estados miembros de la OMPI reunidos en Asamblea General en 2007 adoptaron cuarenta y cinco recomendaciones

presentadas por el Comité Provisional sobre Propuestas relativas a un Programa de la OMPI para el Desarrollo (PCDA).

Estas cuarenta y cinco recomendaciones adoptadas fueron agrupadas en distintas categorías, las cuales son:

- *Categoría A: Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades.*
- *Categoría B: Fijación de normas, flexibilidades, política pública y dominio público.*
- *Categoría C: Transferencia de tecnología, tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y acceso a los conocimientos.*
- *Categoría D: Evaluaciones, apreciaciones y estudios de incidencia.*
- *Categoría E: Cuestiones institucionales, incluidos el mandato y la gobernanza.*
- *Categoría F: Otras cuestiones.*

(Recuperado de <http://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/recommendations.html>).

Conforme con lo anterior, si se establece en Costa Rica la supresión de oficio del examen de prohibiciones relativas, afectaría las recomendaciones 13 y 45 de la OMPI.

Las recomendaciones en cuestión estipulan lo siguiente:

Recomendación 13: La asistencia legislativa de la OMPI deberá, entre otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, y tener en cuenta las prioridades y necesidades específicas de los países en desarrollo, especialmente las de los Países Menos Avanzados (PMA), así como los distintos niveles de desarrollo de los Estados miembros; además, las actividades deberán incluir los calendarios de su ejecución.

Recomendación 45: Considerar la observancia de los derechos de propiedad intelectual desde el punto de vista de los intereses generales de la sociedad y de los objetivos orientados a impulsar el desarrollo, dado que “la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberá contribuir al fomento de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”, conforme a lo señalado en el Artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC”. (Recuperado de <http://www.wipo.int/ipdevelopment/es/agenda/recommendations.html>).

Conforme con lo anterior, la eliminación del examen de oficio de prohibiciones relativas podría ser peligroso pues podría dejarse en indefensión a las pymes y a los titulares que no cuentan con los recursos suficientes como para hacer un seguimiento o contar con un agente especializado, y si bien se podría adoptar la política española de enviar avisos a los posibles afectados, esta práctica al menos dentro de Costa Rica podría interpretarse como una manifestación de falta de congruencia, en caso de negarse la oposición, cuestión que podría ser usada para demandar a la oficina estatal en la vía judicial.

Luis Gustavo Álvarez al abarcar el presente tema en cuanto a la supresión del examen de las prohibiciones relativas, y por ende la eliminación de oficio de búsquedas de anterioridades, sostiene [lo siguiente:](#)

~~que~~ Para el Registro de Propiedad Industrial la supresión del examen de las prohibiciones relativas, y por ende la eliminación

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,5 cm, Derecha: 1 cm, Espacio Antes: 0 pto, Después: 0 pto

de oficio de búsqueda de anterioridades, conllevaría reducir el nivel de trabajo y por ende hacer más rápido y ágil el sistema marcario; pero el problema al respecto es que el Estado costarricense debe de velar por los intereses de los titulares, así como por los intereses de terceras personas y consumidores, podría afectar la observancia de los derechos de propiedad industrial.

Sobre el particular, Cristian Mena manifiesta:

Costa Rica a diferencia de España no tiene la plataforma tecnológica adecuada hoy en día para realizar tal cambio; todas las publicaciones de propiedad industrial en Costa Rica se realizan mediante el Diario Oficial La Gaceta, y que la base de datos del Registro no está en línea para que usuarios puedan revisar sus marcas, de igual forma existen limitaciones tecnológicas y de infraestructura que obligan en la realidad costarricense a que el estudio de búsqueda de anterioridades lo realice el Registro de Propiedad Industrial.

~~Nos continúa manifestando Don Cristian, que p~~Or el sistema que tenemos hoy en día en Costa Rica es que solo los titulares con capacidad económica que puedan pagar firmas legales para que les den un seguimiento diario a sus marcas, serán las que prácticamente puedan presentar oposiciones; pero es muy difícil que las pymes vayan a estar revisando las gacetas todos los días para ver si alguien está publicando una marca igual o similar a la de ellos. (Comunicación personal, 12 de enero de 2012).

a) Por su parte, Jonathan Lizano muestra su opinión de la siguiente

forma:

En cuanto a la posibilidad, de eliminar el estudio de anterioridades o antecedentes marcarios, que realiza de forma oficiosa el Registro de la Propiedad Industrial, debe considerarse que el costarricense promedio, incluso aquellos que desarrollan

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,5 cm, Derecha: 1 cm, Espacio Antes: 0 pto, Después: 0 pto

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Resaltar

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Resaltar

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin Resaltar

Con formato: Normal, Sangría: Primera línea: 1 cm, Interlineado: Doble, Sin viñetas ni numeración

Con formato: Fuente: (Predeterminado) Arial, 12 pto, Cursiva, Sin Resaltar

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,5 cm, Derecha: 1 cm, Interlineado: 1,5 líneas

actividades comerciales y poseen inscritas a su nombre marcas u otros signos distintivos, no suelen estar atentos a las publicaciones que se realizan en el Diario Oficial La Gaceta. A mi entender el hecho de que los registradores realicen el estudio de las prohibiciones relativas, evita en un altísimo porcentaje, la inscripción de signos improcedentes por ser susceptibles de confundir al público consumidor. Dejar esta responsabilidad a manos de que el respectivo titular se oponga en el periodo de dos meses que establece la ley, traerá como consecuencia sin duda alguna, el nacimiento de una serie de registros viciados, los cuales eventualmente serían cuestionados al pasar de los meses o incluso años, a través del mecanismo de la nulidad, el cual pese a ser más económico para el solicitante (\$25 de tasa), resulta altamente engorroso y consume gran cantidad de horas hombres para el Registro de la Propiedad Industrial.

Por lo anterior, considero que resulta más apegado a nuestra realidad y por ende conveniente, el mantener el sistema de calificación mediante el cual, el Registro de la Propiedad Industrial, es el primer filtro para evitar la inscripción de signos violatorios de derechos de terceros. (Comunicación personal, 09 de noviembre de 2011).

Esperamos que en un futuro, no muy lejano, sea posible en Costa Rica eliminar el examen de oficio de las prohibiciones relativas. No obstante la realidad actual haría que con ella se ponga en serio riesgo la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, donde al menos en Costa Rica, si bien gracias al esfuerzo del Registro de Propiedad Industrial, y diversos organismos e instituciones, se va construyendo la cultura de la propiedad intelectual, aún son muchos los costarricenses que no

Con formato: Fuente: (Predeterminado) Arial, 12 pto, Cursiva, Sin Resaltar

Con formato: Fuente: (Predeterminado) Arial, 12 pto, Cursiva, Sin Resaltar

Con formato: Fuente: (Predeterminado) Arial, Cursiva, Sin Resaltar

comprenden su importancia como instrumento comercial, jurídico y de desarrollo.

Además debemos tomar en cuenta que hoy en día, en países en vías de desarrollo, como lo es Costa Rica, una protección eficaz y de oficio por parte del Estado es una forma de promocionar y de generar cultura sobre propiedad intelectual en la sociedad, además se consigue potenciar el desarrollo en los países menos avanzados, ya que se precautelan los intereses de los titulares nacionales, que en su mayoría no cuentan con grandes recursos económicos, ni con los medios adecuados para garantizar una adecuada protección y observancia de sus derechos de propiedad intelectual.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES

Conclusiones relativas a los objetivos:

- **Ubicar las debilidades existentes hoy en día en el análisis marcario de forma y de fondo en el Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica.**

En cuanto al examen de forma:

Después de haber estudiado exhaustivamente el análisis marcario de forma, y al integrar por un periodo de más de tres años el grupo de registradores de Propiedad Industrial Costarricense, podemos decir con autoridad que las debilidades existentes en relación al análisis marcario de forma son las siguientes:

- a) Quebranto del principio de calificación unitaria. Se han dado casos en el Departamento de Propiedad Industrial, en el cual un registrador marcario no solicita la totalidad de los requisitos establecidos mediante ley y reglamento que fueron omitidos en la solicitud marcaria presentada.

El registrador marcario emite un auto de prevención de artículo 13, e indica los requisitos omitidos por el solicitante del signo marcario. Posteriormente el registrador denota que omitió prevenirle al solicitante marcario otros requisitos exigidos por ley y/o reglamento, motivo por el cual procede nuevamente a requerirlos mediante un nuevo auto de prevención de artículo 13; es de esa forma que se quebranta el principio de calificación unitaria, situación la cual es criticada en gran forma por los usuarios del sistema marcario costarricense.

- b) Exigencia de requisitos que a criterio de los usuarios del sistema marcario costarricense no son establecidos por ley y/o reglamento.

Se torna importante indicar que el registrador marcario no podrá exigir, en ninguna situación, requisitos que se encuentren fuera del marco legal marcario costarricense.

Como en todo sistema de derecho, no siendo el costarricense la excepción, surgen particularidades las cuales la ley las regula de forma imprecisa o ambigua. Es por tal motivo que tenemos que recurrir a la emisión de directrices tendientes aclarar las situaciones que se tornen confusas, o en su defecto, a remitirnos a la jurisprudencia nacional que abarque el tema específico.

El Departamento de Propiedad Industrial Costarricense ha necesitado emitir una serie de directrices tendientes a esclarecer a los usuarios ciertos requisitos de forma que se han tornado confusos. De igual forma, el Tribunal Registral Administrativo mediante sus resoluciones ha aclarado ciertos requisitos exigidos por ley y/o reglamento.

En cuanto al examen de fondo:

Las debilidades existentes en el examen de fondo del sistema marcario costarricense las podemos encasillar en un solo punto, a saber:

Diferentes criterios de fondo entre los registradores marcarios.

Se han dado situaciones en las cuales un mismo titular marcario ha presentado dos solicitudes de signos marcarios idénticos pero protegiendo diferentes productos y/o servicios, y cada solicitud marcaria ha sido asignada a un registrador determinado, pero el solicitante denota que los criterios expresados en los autos de prevención para sus signos marcarios, difieren entre sí.

La anterior situación se ocasiona debido a que muchas de las causales establecidas en los artículos 7 y 8 de la LMOSD son causales que suelen tornar subjetivas.

Hoy por hoy el Departamento de Propiedad Industrial ha trabajado de forma ardua en intentar unificar los criterios que los registradores marcarios expresan en sus autos de prevenciones de fondo. Se realizan constantemente reuniones en el Departamento para establecer el criterio a seguir en situaciones similares; se intenta, en la medida en que sea posible, que las solicitudes marcarias presentadas por el mismo titular sean asignadas al mismo registrador marcario, para que de esa forma el solicitante obtenga una misma línea de criterios en sus signos marcarios; se reciben seminarios y/o cursos

impartidos por expertos internacionales en relación al análisis de las causales establecidas en el artículo 7 y 8 de la LMOSD.

Es importante mencionar que debido a las inquietudes de los usuarios del Departamento de Propiedad Industrial, aunado a las inquietudes principales sobre las cuales se estructuró este trabajo, mismas que fueron planteadas a lo largo de toda la elaboración del trabajo ante la Dirección del Departamento de Propiedad Industrial, es que se logró que el Registro de Propiedad Industrial imparta una serie de talleres en los cuales participan la Asociación de Profesionales de Propiedad Intelectual de Costa Rica (APPICR); miembros del Tribunal Registral Administrativo, bufetes legales de todo el ámbito nacional; la totalidad de registradores del Departamento de Propiedad Industrial; la totalidad de asesores jurídicos del Departamento de Propiedad Industrial; y público en general.

Al día de hoy se han efectuado dos talleres que versaron sobre aspectos marcarios (específicamente aspectos de forma y fondo), quedando pendientes de realizar dos talleres más relativos a Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. Los talleres realizados al día de hoy son:

a) Taller denominado “Aspectos formales de solicitudes marcarias, Oposiciones, Nulidades y Cancelaciones por no uso”.

Realizado el día 22 de febrero del 2012 en el Auditorio del Registro Nacional de Costa Rica.

En el referido taller se analizaron y discutieron con las personas que asistieron al taller, los requisitos exigidos por ley que debe contener toda solicitud marcaria. Al igual que se analizó la Directriz DRPI-02-2012, la cual establece los requisitos mínimos para el otorgamiento de fecha de presentación.

b) Taller denominado “Prohibiciones de fondo”. Realizado el día 24 de mayo del 2012 en el Auditorio del Registro Nacional de Costa Rica.

En el presente taller se entraron a conocer a fondo las causales de prohibición relativa y absoluta que contempla nuestra ley marcaria, mismas que fueron discutidas con los participantes del taller, logrando aclarar ciertos criterios jurídicos.

Los referidos talleres sirvieron para aclarar dudas que poseían los usuarios del Departamento de Propiedad Industrial, al igual que se explicaron los criterios de fondo utilizados más comúnmente por los registradores marcarios, obteniendo el público asistente, las razones por las cuales se emplean dichos criterios.

La respuesta general de las personas que asistieron a los talleres fue de satisfacción al poder aclarar ciertas dudas, y sentir que el Registro de Propiedad Industrial se preocupa cada día más por hacer de su sistema marcario, un sistema seguro para el ciudadano.

- **Comparar los procedimientos marcarios de forma y de fondo con los utilizados por la Oficina Española de Patentes y Marcas.**

Comparado el procedimiento marcario costarricense en contraprestación con el español, podemos mencionar lo siguiente:

a) El procedimiento español es un proceso más ágil y expedito que el sistema costarricense.

Lo anterior se denota, desde la posibilidad que tiene el gestionante de realizar la presentación de la solicitud marcario vía internet; la publicación en el propio Boletín Oficial de Propiedad Industrial; hasta la no realización del examen de las prohibiciones relativas, y por ende la eliminación de oficio de búsqueda de anterioridades.

b) Denotamos, que en la práctica, el proceso marcario costarricense es más formalista que el español. Lo anterior debido a que en Costa Rica se solicitan al gestionante una serie de requisitos los cuales son omitidos en el sistema español, como por ejemplo: que en el poder especial otorgado se especifiquen claramente los alcances del mismo; tratándose de gestorías, el apoderado en el escrito de apersonamiento en el que aporta el poder de mérito, deberá ratificar todo lo actuado.

c) En el sistema español el examinador marcario interactúa en gran forma con el solicitante marcario, ya sea en forma personal, e-mail, o vía teléfono; lo cual ocasiona que el examinador marcario no tenga que realizar muchos suspensos previniéndole al gestionante el cumplimiento de defectos. Por su parte en Costa Rica, el solicitante no posee ningún tipo de contacto con el

registrador marcario, todo se limita a la emisión de autos de prevención y sus respectivas contestaciones en escrito por parte del solicitante.

- **Rescatar las figuras jurídicas que posee el sistema marcario español que son favorables para el sistema marcario nacional, e indicar cuáles figuras jurídicas no serían convenientes para Costa Rica.**

Como bien se expuso en el capítulo V, denominado Figuras Jurídicas del Sistema Marcario Español, consideramos que las figuras del sistema marcario español que podrían implementarse en Costa Rica son:

- a) Presentación de solicitudes vía telemática.
- b) posibilidad que se requieran requisitos mínimos para el otorgamiento de fecha de presentación,
- c) adoptar el “secondary meaning” o distintividad sobrevenida,
- d) creación de un Boletín de la Propiedad Industrial.

Lamentablemente para la implementación de figuras como la presentación de solicitudes vía telemática y el uso de un Boletín de la Propiedad Industrial se requiere de una reforma a nuestra ley marcaria, reforma la cual conllevará tiempo, y sobre todo mucha disputa política.

No obstante lo anterior, creemos con certeza, que la implementación de las presentes figuras jurídicas al sistema marcario costarricense ayudará en gran medida al crecimiento de la seguridad jurídica de registros marcarios, así como a la agilidad y eficiencia del procedimiento registral marcario, y a una mejor aplicación de nuestra ley y por ende una mejor protección marcaria para

el obtentor del título marcario.

Por su parte, las figuras jurídicas menos indicadas para nuestro sistema costarricense serían:

- a) La “restitutio in integrum” o bien llamado restablecimiento de derechos,
- b) supresión del examen de las prohibiciones relativas, y por ende la eliminación de oficio de búsqueda de anterioridades.

Consideramos que Costa Rica hoy en día no está preparada para adoptar tales figuras jurídicas. Son figuras jurídicas complejas, que podrían perjudicar el sistema marcario costarricense quebrantando el sistema de plazos preclusivos existentes en la legislación costarricense, como sería el caso de la “restitutio in integrum”; o bien dejaría desprotegido a los pequeños y medianos consumidores, debido al poco conocimiento que los mismos poseen sobre propiedad industrial, y la costumbre acaecida debido a la protección que siempre les ha otorgado el Estado costarricense en cuanto a derechos marcarios se refiere.

CRONOGRAMA DE TAREAS EN LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

De seguido se establece el cronograma con las actividades realizadas en la OEPM.

CRONOGRAMA DE PASANTÍA

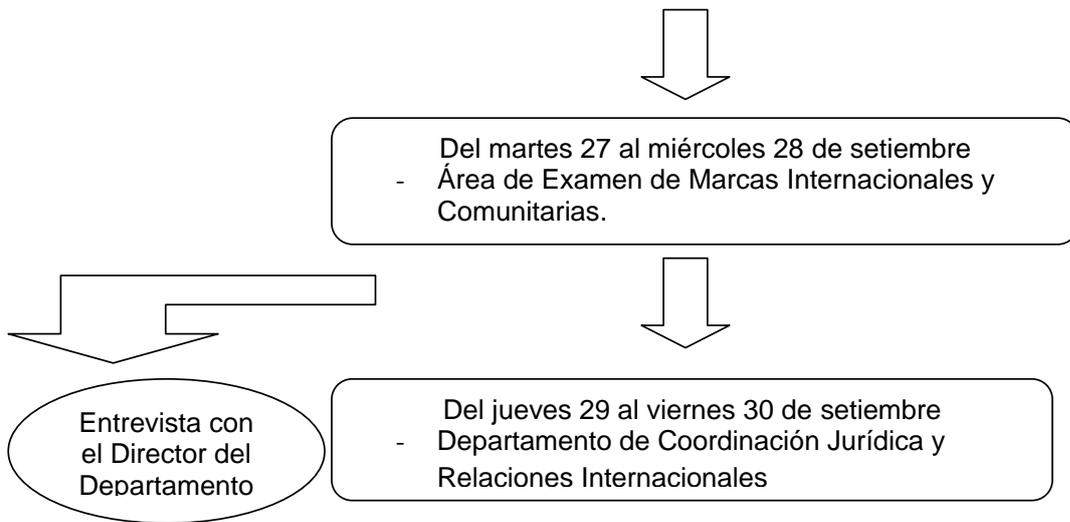
Del viernes 2 al viernes 09 Setiembre del año 2011

- Sección de Examen de Forma y Publicaciones
- Servicio de Información y Registro

Entrevista con
el Subdirector
del
Departamento

Del lunes 12 al viernes 16 de setiembre
- Participación en el Seminario Práctico Interregional sobre
Marcas y Aspectos Comunes de la Propiedad Industrial

Del lunes 19 al viernes 26 de setiembre
- Sección de Examen de Fondo.
- Servicio de Actuaciones Administrativas



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Revisado 24 de setiembre de 2011, disponible en: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf.

Álvarez Ramírez, Luis Gustavo. Director del Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica. Comunicación Personal, 12 de enero de 2012.

Ander- Egg, E. (1983), Técnicas de Investigación Social. 19 Edición. Buenos Aires. Editorial Hvmánitas.

Asamblea Legislativa, Ley 7978. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (2009, marzo). Costa Rica.

Asamblea Legislativa, Ley 6227. Ley General de la Administración Pública. (2010, febrero). Costa Rica.

Asamblea Legislativa, Ley 7130. Código Procesal Civil. (1999, setiembre).
Costa Rica.

Asamblea Legislativa, Ley 43. Ley de Creación del Timbre de Archivos. (2011,
enero). Costa Rica.

Asamblea Legislativa, Constitución Política de la República de Costa Rica.
(2009, abril). Costa Rica.

Asamblea Legislativa, Reglamento 30233-J. Reglamento a la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos. (2009, marzo). Costa Rica.

Barquero Checa, José Luís. Director del Departamento de Signos Distintivos y
Sub-Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Comunicación Personal, 29 de setiembre de 2011.

Benzo Perea, M^a de los Ángeles (2011). Gestión y Evaluación de Marcas.
Edición 7.

Boletín del Centro de Vinculación Universidad – Empresa. Tecnológico Costa
Rica, N° 1, Año 1, Agosto del 2010). Revisado 01 de diciembre de
2011, disponible en:
<http://www.tec.ac.cr/publicaciones/Boletin%20PI/historia.htm>.

Caja Costarricense del Seguro Social. Definición de PYME. Revisado 04 de marzo de 2011, disponible en: http://www.pyme.go.cr/svs/Información_estadística/docs/379.pdf.

Caja Costarricense del Seguro Social. Revisado 04 de marzo de 2011, disponible en: <http://www.pyme.go.cr/svs/informacion-estadística/docs/419.pdf>.

Decreto-Ley 203. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Revisado 18 de octubre de 2011, disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=178782.

Decreto Reglamentario 34/999. Decreto Reglamentario a la Ley de Marcas de Uruguay. Revisado 18 de octubre de 2011, disponible en: http://www.fox.com.uy/FoxSite/documentos/es/dto_34_999.pdf.

Estadísticas de Propiedad Industrial. Tomo II. Marcas Nacionales y otros Signos Distintivos, Diseño Industrial. Año 2010.

González, Ángeles Moreno. Jefa de Servicio de Información y Depósito de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Comunicación Personal, 07 de setiembre de 2011.

Grettel Coto, Ana. El Registro de la Propiedad Intelectual. Revisado 18 de octubre de 2011, disponible en:

<http://www.uned.ac.cr/redti/quinta/4anag.pdf>.

Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, L. (2003). Metodología de la Investigación (3ª ed.) México D. F.: McGraw Hill.

Ley 17/2001. Ley de marcas. (2010, diciembre). España.

Ley 17.011. Ley de Marcas. Revisado 20 de agosto de 2011, disponible en:
http://www.marcaselmundo.com.ar/ley_de_marcas_de_uruguay.htm.

Lizano Ortiz, Jonathan. Jefe de Asesoría Jurídica del Departamento de Propiedad Industrial de Costa Rica. Comunicación Personal, 09 de noviembre de 2011.

Marcelo Albarellos, Claudio. La aptitud distintiva de las marcas. La vulgarización y el “secondary meaning”. Nº 9 Revista Digital de la REI en PROPIEDAD INDUSTRIAL. Segundo Semestre 2011.

Mena Chinchilla, Cristian. Sub-director del Registro de Propiedad Industrial de Costa Rica. Comunicación Personal, 12 de enero de 2012.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Gobierno de España. Ofical Española de Patentes y Marcas. Historia de la OEPM. Revisado 20 de agosto de 2011, disponible en:
http://historico.oepm.es/historia_oepm/default.html.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Gobierno de España. Objetivo y Funciones. Revisado 20 de agosto de 2011, disponible en: http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/quienes_somos/objetivos_funciones/index.html.

Moreira Jorge, Montenegro Tomás, Meléndez Agustín, (2011), Impacto de un programa de capacitación en marcas aplicado a pequeños y medianos empresarios costarricenses, Tesis de Maestría, Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica.

Noticias Jurídicas. (Base de datos de Legislación). Madrid. Revisado 20 de agosto de 2011, disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l17-2001.html.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual?. Revisado 08 de abril de 2011, disponible en: <http://www.wipo.int/about-ip/es/>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Agenda para el desarrollo. Revisado 25 de noviembre de 2011, disponible en: <http://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/recommendations.html>.

Peñúlea, Dolores García-Gallo. Jefa de Área de Examen de Signos Distintivos Nacionales de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

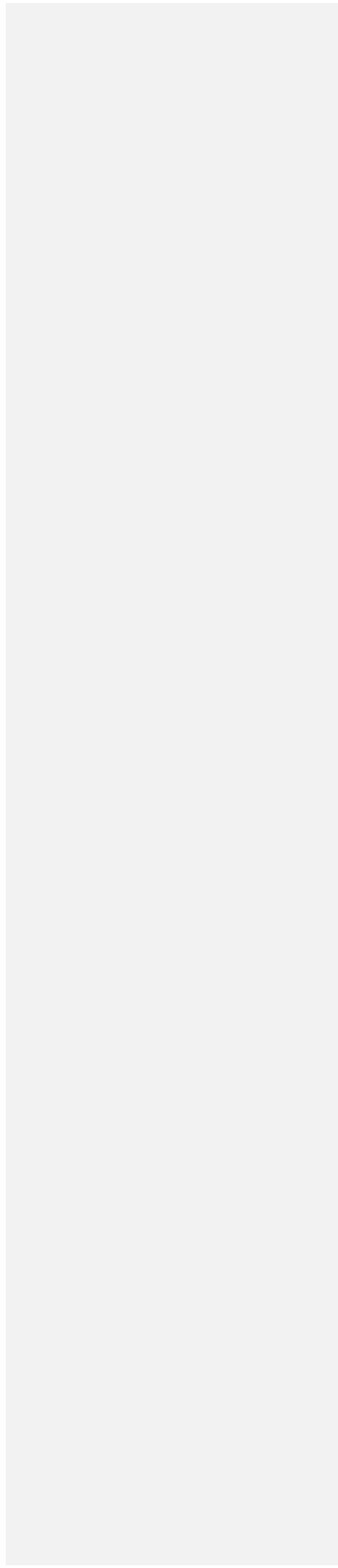
Comunicación Personal, 21 de setiembre de 2011.

Registro Nacional de Costa Rica. Registro de la Propiedad Industrial. Revisado 20 de agosto de 2011, disponible en: http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/propiedad_industrial_historia.htm.

Tribunal Registral Administrativo. Voto No. 1160-2009. Revisado 06 de febrero de 2012, disponible en <http://www.tra.go.cr/Resoluciones/1160-2009%20Exp.%202009-0085-TRA-PI%20%20REVOCAR%20%20DISTINTIVIDAD%20SOBREVENIDA.pdf>
f.

ANEXO I:
SOLICITUDES MARCARIAS INGRESADAS EN EL AÑO 2010 Y 2011.

A continuación se adjunta la respuesta brindada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, en la cual se demuestra el número de solicitudes marcarias extranjeras y nacionales presentadas tanto por personas físicas como por personas jurídicas en los años 2010 y 2011.





San José, 12 de Marzo de 2012
DRPI-RN-76-2012

Licenciado
 Juan Carlos Sánchez García
Presente

Estimado señor:

En atención a consulta sobre solicitudes presentadas en los años 2010-2011, en cuanto a cantidades sobre solicitudes extranjeras, nacionales y cuantas presentadas por personas físicas y jurídicas, le remitimos la siguiente información:

	2010	2011
Total solicitudes presentadas	11 279	12 291
Nacionales	5 786	6 227
Extranjeras	5 493	6 064
Personas Físicas Nacional	2309	2371
Personas Jurídicas Nacional	3 477	3 856



Gobierno de Costa Rica

CONSTRUIMOS
 UN PAÍS SEGURO



Sin más por el momento,

DIRECCIÓN REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez
Director

C/archivo



Gobierno de Costa Rica

CONSTRUIMOS
UN PAÍS SEGURO

ANEXO II:
CERTIFICACIÓN DE PASANTÍA SOBRE SIGNOS DISTINTIVOS EN LA
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

A continuación se adjunta certificación emitida por el señor Javier Moreno Ramos, Director del Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la cual se certifica la participación en las diferentes fases del procedimiento de examen y tramitación de signos distintivos.



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

D. JAVIER MORENO RAMOS, Director del Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales de la Oficina Española de Patentes y Marcas

CERTIFICA QUE:

D. JUAN CARLOS SÁNCHEZ GARCÍA

Ha desarrollado del 2 al 30 de septiembre de 2011, una

**PASANTÍA SOBRE SIGNOS DISTINTIVOS EN LA OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS**

El mismo ha participado en las siguientes fases del procedimiento de examen y tramitación de signos distintivos:

DEPARTAMENTO DE SIGNOS DISTINTIVOS

Del 2 al 8 de septiembre de 2011. Sección de Examen de Forma y Publicaciones

- Estudio y práctica de la tramitación administrativa de solicitudes de signos distintivos
- Estudio y práctica en el examen de forma de solicitudes de signos distintivos
- Estudio y práctica en el examen de licitud de solicitudes de signos distintivos

9 de septiembre de 2011. Servicio de Información y Registro

- Estudio y práctica de la entrada y registro de solicitudes de signos distintivos

Del 12 al 16 de septiembre de 2011. OMPI-OEPM

- Participación en el Seminario Práctico Interregional sobre Marcas y Aspectos Comunes de la Propiedad Industrial



Del 19 al 22 de septiembre de 2011. Área de Examen Signos Distintivos Nacionales

- Estudio y práctica sobre búsqueda de anterioridades
- Estudio y práctica sobre la clasificación de productos y servicios
- Estudio y práctica sobre la clasificación de elementos figurativos
- Estudio y práctica del examen de fondo de solicitudes de signos distintivos: Prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas

Del 23 al 26 de septiembre de 2011. Servicio de Actuaciones Administrativas

- Estudio y práctica sobre la preparación, comprobación y tramitación de expedientes de cambios de titularidad, cesiones y licencias de signos distintivos
- Estudio y práctica del examen y resolución sobre renovaciones de signos distintivos

Del 27 al 28 de septiembre de 2011. Área de Examen de Marcas Internacionales y Comunitarias

- Estudio y práctica de la tramitación administrativa y examen de fondo de solicitudes de signos distintivos a través del Sistema de Madrid

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN JURÍDICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

Del 29 al 30 de septiembre de 2011. Unidad de Recursos de la OEPM

- Estudio y práctica de la tramitación de recursos administrativos presentados contra resoluciones del Departamento de Signos Distintivos
- Estudio y práctica sobre la resolución de recursos administrativos contra decisiones del Departamento de Signos Distintivos

Para que así conste, firmo el presente certificado en Madrid, a cinco de octubre de dos mil once.

**EL DIRECTOR DEL DPTO. DE
COORDINACIÓN JURÍDICA Y
RELACIONES INTERNACIONALES**