

Directriz
DPI-0003-2019

De: Luis Jiménez Sancho, director del Registro de Propiedad Industrial
Para: Funcionarios y usuarios del Registro de Propiedad Industrial
Asunto: Procedimiento que se debe cumplir para declarar una marca notoria
Fecha: 28 de junio de 2019

En aras de dar cumplimiento a lo establecido por el Tribunal Registral Administrativo, mediante voto 0680-2018, de las catorce horas veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciocho, que se refirió a la posibilidad declarar o reconocer la notoriedad de una marca en sede administrativa a solicitud de parte sin necesidad de mediar un proceso litigioso, y con fundamento en los artículos 47 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, los artículos 8 inciso e), 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 (en adelante Ley de Marcas) y en uso de las facultades conferidas por el artículo 66 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, se implementa el Procedimiento para declarar una marca como notoria, de la siguiente forma: La solicitud de declaratoria de notoriedad de una marca será presentada ante el Diario del Registro de Propiedad Industrial y deberá contener lo siguiente:

- Nombre y dirección del solicitante.
- Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica.
- Nombre del representante legal, certificación de personería jurídica al día o aportar poder especial, cuando sea el caso.
- Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país.
- La marca cuya declaratoria de notoriedad se solicite, cuando se trate de una marca denominativa sin grafía, forma ni color especial.
- Consignar la dirección exacta del establecimiento fabril, comercial o de servicios e indicar el país de origen del distintivo solicitado.
- Una reproducción de la marca que se pretende sea reconocida como notoria cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales, con color o sin él.
- Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa la marca, agrupados por clases según la clasificación internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase.
- El comprobante de pago de cincuenta dólares estadounidenses.
- Medio para recibir notificaciones.

De no haberse cumplido alguno de los requisitos anteriores establecidos de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Marcas, el Registro de la Propiedad Industrial notificará al solicitante para que subsane en el plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo el apercibimiento de tenerse por abandonada la gestión, de conformidad con lo que establece el artículo 13 del mismo cuerpo normativo.

Además de cumplir con los requisitos formales antes señalados, el solicitante debe aportar prueba para evaluar si la marca cumple con los criterios para reconocer la notoriedad del artículo 45 de la Ley de Marcas y la recomendación conjunta N.º 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, incorporada al artículo 44 de la Ley de Marcas.

Para tales efectos la prueba deberá referirse a:

Directriz
DPI-0003-2019

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.
- e) La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
- f) La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
- g) El valor asociado a la marca.

Toda la prueba aportada deberá ajustarse a los lineamientos de la Dirección Nacional de Notariado y en caso de ser emitida en el extranjero deberá contar con la respectiva apostilla o legalización y cuando corresponda traducción al español, conforme la Ley General de la Administración Pública, la prueba que no cumpla dichos requisitos, será prevenida según lo establece el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública para que se corrija en el plazo de diez días hábiles a partir de la notificación y en caso de persistir los vicios, no se tomará en cuenta en el análisis de la notoriedad.

Efectuado el examen formal y superados los requisitos correspondientes el Registro de la Propiedad Industrial procederá a valorar la prueba aportada de conformidad con los parámetros antes mencionados, y en caso de determinar que existe mérito para acoger la solicitud, se emitirá un edicto, donde se anuncia la solicitud pretendida, y deberá publicarse por tres veces consecutivas y a costa del interesado en el diario oficial La Gaceta, según lo establece el artículo 15 de la Ley de Marcas.

El aviso que se publique contendrá:

- a) Que se trata de la solicitud de declaratoria de notoriedad.
- b) Nombre y domicilio del solicitante.
- c) Nombre del representante o del apoderado, cuando exista.
- d) Fecha de la presentación de la solicitud.
- e) Reproducción de la marca.
- f) Lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicará la marca y clase correspondiente.

En caso de que la prueba analizada no satisfaga los criterios antes dichos, se emitirá una resolución de denegatoria debidamente fundamentada, contra la cual cabrán los recursos de revocatoria y apelación de conformidad con los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Decreto Ejecutivo N° 30233-J y el artículo 26 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039.

Oposición a la declaratoria de notoriedad. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra la declaratoria de notoriedad de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la publicación del aviso que anuncia la solicitud según lo indica el artículo 16 de la Ley de Marcas. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen.

La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido este período, el Registro de la

Directriz
DPI-0003-2019

Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición.

Contra la resolución final cabrán los recursos de revocatoria y apelación de conformidad con los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Decreto Ejecutivo N° 30233-J y el artículo 26 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039.

Transcurrido el plazo de dos meses posteriores a la primera publicación del anuncio de la solicitud en la gaceta, el Registro de Propiedad Industrial mediante resolución fundamentada y tomando en consideración los argumentos del oponente, si los hubiese, rechazará o concederá la petición de declaratoria de notoriedad, contra dicha resolución cabrán los recursos de revocatoria y apelación de conformidad con los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Decreto Ejecutivo N° 30233-J y el artículo 26 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039.

Una vez firme la resolución mediante la cual se declara la notoriedad de una marca, deberá consignarse esta condición en el asiento de presentación o inscripción del dicho signo, según corresponda.