



El proceso de Nulidad de Signos Distintivos.



SOLICITUD

- Persona física o jurídica / no WIPO FILE
- Con interés legítimo:
- Como defensa- vía reconvencional – infracción a marca registrada (art 37 LM)
- Competidor del sector pertinente – solicitud en trámite – signo inscrito (Voto 05-2007 TRA)
- Total: para toda(s) la(s) clase(s) del asiento registral / parcial: para una clase o ciertos productos o servicios

SOLICITUD

- Fundamento Jurídico:
- Marcas 7 y 8 LM
- Nombre Comercial 65 LM

- Prescripción
- 4 años
- A petición de parte
- Mala fe – Convenio París 6 bis inc) 3

REQUISITOS DE TODA SOLICITUD

- Art 48 Reglamento

a) Generales:

- Lo dispuesto en el Art 3 del Reglamento (identificación del solicitante, representación, lugar notificaciones, firma)

b) Específicos:

- 1. Identificación del signo

REQUISITOS DE TODA SOLICITUD

- Interés legítimo
- Fundamento de hecho y derecho (Art 37, 7, 8, 65 Ley de Marcas)
- Pruebas
 - Art 49 párrafo segundo: las pruebas se deben ofrecer al momento de la interposición- plazo 15 días
 - Cumplir con los requisitos de LGAP y Lineamientos de DNN
- Petición en términos precisos

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR

1. Persona física

2. Persona jurídica (búsqueda en el sistema de PJ)

a) Vigente

b) Disuelta

Otros requisitos

- Pago de tasa: \$25 por cada clase (Art 94 inc m)
- Copias para el titular: 3 días (Artículo 27 inc 2 Código Procesal Civil)

Traslado de la nulidad

Siempre que la solicitud de nulidad se encuentre ajustada a lo prescrito por la Ley o el Reglamento, el Registro la admitirá a trámite y dará audiencia al titular del registro, para que en el plazo de un mes, haga valer sus derechos, y según el caso, aporte u ofrezca sus propios medios de prueba.

(Artículo 49 del Reglamento a la Ley de Marcas.)

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN PERSONAL

GESTIONADA POR LA OFICINA

a) Persona jurídica

Por medio de su representante, personalmente o en casa de habitación, o el domicilio real de este. (art 20 LNJ- Correos de Costa Rica)

Domicilio social

Sin recibir notificación alguna o al recibirla de manera irregular (Art 10 LNJ - apersonamiento)

Abogado que gestionó la solicitud(dirección del expediente- correo electrónico- carpeta)

NOTIFICACIÓN PERSONAL

b) Persona física

➤ (Art 19 LNJ)

- Personal o en casa de habitación– Correos de CR

➤ Irregular (Art 10 LNJ - apersonamiento)

- Abogado que gestionó la solicitud(dirección del expediente- correo electrónico –fax)
- Dirección correo electrónico

Notificación irregular

- Si el titular no se apersona al proceso:

Solicitante puede solicitar la publicación de traslado en La Gaceta por 3 veces consecutivas (a costa del interesado) art. 241 LGAP

NOTIFICACIÓN PERSONAL

GESTIONADA POR NOTARIO PÚBLICO (Art 29 LNJ)

Auto donde se autoriza al Notario

Cédula de notificación

Traslado

RESOLUCIÓN

- Con o sin respuesta por parte del titular
- Se emite resolución final
- Publicar una vez (no hay sanción)
- Si la resolución es favorable a la solicitud de nulidad, se ordenará proceder a realizar la anotación correspondiente en la base de datos en el asiento registral respectivo.

Causales de Nulidad: Prohibiciones relativas

Artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Signos Genéricos: Una designación usual o común del producto o servicio a protegerse.

- DIESEL para COMBUSTIBLE
- PC para para COMPUTADORAS

Causales de Nulidad

Signos Descriptivos:

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.

best**brands**

Causales de Nulidad

Signos engañosos: Puedan 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 que trata.

Cocoshakes: para todo tipo de batidos.

Causales de Nulidad

- Un simple color considerado aisladamente.
- Una letra o un dígito considerado aisladamente, salvo si se presenta de modo especial y distintivo.
- Sea contrario a la moral o el orden público.
- Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional.

Causales de Nulidad Prohibiciones relativas

- Derechos de terceros. Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
- Protección de los derechos de terceros previamente adquiridos. (USO ANTERIOR)
- Riesgo de confusión: Posibilidad de que un consumidor no pueda reconocer o distinguir la diferencia entre dos signos distintivos, sus productos, servicios o su origen empresarial.
- Protección al consumidor.

Causales de Nulidad

Prohibiciones relativas

Signo solicitado	Signo Registrado
FERRACIN	ERRASIN
Titular: ACINO PHARMA AG	Titular: CHEMOTECNICA, S.A.
Clase 5	Clase 5
Productos farmacéuticos y veterinarios.	Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.

Nulidad de oficio

Tratándose de una nulidad declarada de oficio, se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública.

Proceso Ordinario: Fase Instrucción (traslado, audiencia oral y privada), Dictamen PGR, Acto Final, y Fase Recursiva

¡Muchas Gracias!