



PROCESO DE OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE MARCAS

Wendy Rosales Araya

Asesora Jurídica

Registro de Propiedad Intelectual

- Solicitud de inscripción (examen de forma y fondo)
- Edicto de Publicación en la Gaceta (tres veces consecutivas)
- Plazo de dos meses calendario para plantear oposiciones (primera publicación)

- Fundamentos de hecho y de derecho
- Elementos de prueba
- Pago de \$25 por cada oposición a una solicitud de inscripción de marca (una solicitud de oposición puede recibir varias oposiciones)

Notificación al solicitante quien tiene dos meses calendario para contestar la oposición

Artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

“Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho, deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen”

Persona Interesada

Titular de un signo inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual

Con base en un signo no registrado ya sea alegando uso anterior o notoriedad

Competidor del ramo (art. 7 de la LM)

Titular de un Signo Inscrito

Similitud del signo solicitado con el signo inscrito

Identidad de signos

Principio de especialidad (similitud entre signos y relación entre productos/servicios)

Oposición con base en uso anterior art. 17 y 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

Sustentar el uso anterior (argumentos y elementos probatorios)

Uso en territorio nacional

Presentar solicitud de su marca dentro de los 15 días posteriores a la presentación de la oposición

Artículo 4 a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

“Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses...”

Acumulación de la solicitud opuesta y la solicitud del oponente

Artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

“(...) Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber utilizado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente”

PRUEBAS

Artículo 40 de la Ley de Marcas:

“Definición de uso (...) Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializa...”

Algunos ejemplos:

- Facturas
- *Acta Notarial con fotografías*
- *Promociones en redes sociales*
- *Publicitada (medios escritos, radiofónicos, televisivos, otros)*

Marca notoria

Art. 2 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

“Marca notoriamente conocida: Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”

- No es necesario solicitar la marca notoria
- Puede estar inscrita o no en Costa Rica

Artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

Protección de la marca notoria de conformidad con el art. 6 bis del Convenio de Paris

Se prohíbe la inscripción de una marca igual o semejante a una marca notoriamente conocida, registrada o no, cuando el uso de la marca puede causar confusión o riesgo de asociación entre bienes y servicios.

Cuando constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella.

Artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

Criterios para reconocer la notoriedad

- La extensión de su conocimiento por el sector pertinente el público
- La intensidad o el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca
- La antigüedad y el uso constante
- El análisis de producción o mercadeo de los productos que la marca distingue

Prueba de notoriedad

- Declaratoria de notoriedad reciente en un país perteneciente al Convenio de París
- Estudios de mercado
- Publicaciones
- Redes Sociales
- Otros documentos

Competidor del ramo

No es necesario tener inscrita una marca similar o idéntica en el Registro de Propiedad Intelectual

Se realicen actividades similares a la solicitada y fabrique/comercialice productos/servicios semejantes

La inscripción del signo pueda causar algún perjuicio al competidor

Requisitos de Forma

- Escrito de oposición con copia para la parte solicitante tanto de escrito como de la prueba aportada
- 25\$ por cada marca
- Poder
- Lugar para notificaciones
- Escrito debidamente firmado y autenticado
- Prueba que cumpla con los requisitos de los artículo 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública

TRASLADO DE LA OPOSICION

Después de notificado el traslado de la oposición se otorga el plazo de dos meses calendario al solicitante para que aporte sus argumentos y la prueba necesaria que respalde esos argumentos.

No es necesaria la contestación de la parte solicitante

RESOLUCION FINAL

Se deben entrar a conocer todos los argumentos de las partes

Se deben analizar todos los elementos de prueba aportados con indicación de si se admite o no

La razón del rechazo de la oposición o la denegatoria de la marca

Recursos

Debidamente notificada la resolución final se otorga plazo de 3 y 5 días para plantear recursos de revocatoria y apelación ante el Tribunal Registral Administrativo

De admitir el recurso de revocatoria se procede a resolver el fondo del asunto en la misma resolución que resuelve el recurso

De no admitir la revocatoria de procede a elevar el asunto al Tribunal Registral Administrativo para que se pronuncie sobre el asunto.

Expediente devuelto con Voto Fundamentado del Tribunal Registral Administrativo, se declara con/sin lugar la apelación y se confirma o revoca la resolución y se ordena la inscripción o la denegatoria del signo solicitado.

En caso de existir vicios en el procedimiento, se ordena la nulidad de lo resuelto y volver a emitir una nueva resolución como en derecho corresponda.



Muchas gracias!

www.rnpdigital.com