



TALLER

¿Cómo inscribir tu marca comercial?



EAP

Escuela de
Administración Pública

TCU - 491

Desarrollo sostenible:
emprendimiento y
economía social solidaria



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA



INDICE

Presentación.....	1
¿Qué es propiedad intelectual?.....	2
¿Qué incluye?.....	2
Áreas de La Propiedad Intelectual.....	3
Categorías de la Propiedad Industrial.....	4
Marcas Comerciales.....	5
Tipos de Marca por el signo.....	6
Problemas al registrar la marca	7
A. Prohibiciones absolutas.....	7
B. Prohibiciones relativas.....	7
Trámite de Inscripción	8
Examen de forma	8
Examen de fondo	9
Trámite de la solicitud	9
Aspectos a tomar en cuenta	10
Referencias Bibliográficas.....	11

¿Si los grandes registran, los pequeños también deberían?



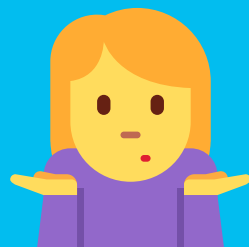
Presentación

La presente guía se crea con el objetivo de recopilar información con respecto a como una marca comercial esta incluida en la proteccion que tiene la propiedad intelectual a nivel mundial. Ademas de como se puede registrar la marca a nivel nacional y asi de esta manera se asegura de que no puede haber ninguna reproducción (sin consentimiento) de la persona que registra su marca comercial.

Por otro lado, se incluye conceptos generales sobre la propiedad intelectual para poder entender mejor que es lo que abarca y protege este concepto.

Posteriormente se mostrara los lineamientos especificos que se necesitan en Costa Rica para poder registrarla. Tal como: razones por las que se puede denegar un registro, el tipo de marcas que existen, los exámenes que debe tener cada inscripción; asi como elementos importantes a saber con respecto a la duracion, el precio y la proteccion en si.

¿QUÉ ES PROPIEDAD INTELECTUAL?



Es un concepto que abarca todas aquellas creaciones de la mente, en las que interviene la creatividad, la originalidad y el sello personal de cada creador.

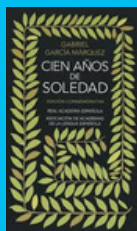
En Costa Rica, la entidad encargada de velar sobre la propiedad intelectual es el Registro Nacional. debido a que es único ente autorizado por el gobierno para inscribir, proteger y divulgar acciones correspondientes a Propiedad intelectual (RN, 2013).

A nivel mundial, el ente encargado de proteger la propiedad intelectual es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Es un organo especializado de las Naciones Unidas, este tiene sede en Ginebra, Suiza.

Esta organización tiene como objetivo el promover la innovación y la creación por medio de la Propiedad intelectual; así como la protección a la misma. Costa Rica esta adscrita desde el año 1981 (RN,2013).

¿QUÉ INCLUYE?

Las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes, los dibujos y modelos utilizados en el comercio.



ÁREAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Incluye patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas y denominaciones de origen.



DERECHOS DE AUTOR

Se aplica a obras literarias y artísticas como, por ejemplo, novelas, poemas, obras de teatro, películas, obras musicales y de arte, entre otras.



En el Registro Nacional de Costa Rica, para poder dar una correcta atención sobre Propiedad Intelectual tomando en consideración esta dos áreas creó dos áreas especializadas. Las cuales son: el Registro de Propiedad Industrial y el Registro de Derechos de Autor y Conexos (RN,2013).

Registro de la Propiedad Industrial

Realiza inscripciones relacionadas con marcas de ganado, patentes de invención, dibujos, modelos industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, marcas comerciales, expresiones o señales de publicidad comerciales y otros signos distintivos.

Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos

Tiene como objetivos primordiales la inscripción de las obras literarias y artísticas, de los demás actos y contratos relacionados con el derecho de autor y los derechos conexos, así como la divulgación del Derecho de Autor y los Derechos Conexos.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Son las invenciones y los signos distintivos, tienen como principal característica el buscar distinguirse, diferenciarse y destacarse del resto de bienes y servicios existentes (RN,2013).

CATEGORÍAS

Marcas comerciales:

son aquellos signos que utilizan los empresarios para identificar y diferenciar sus productos o servicios en el mercado.

Otros signos distintivos:

pueden ser nombres comerciales, señales de propaganda, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Patentes de invención:

se otorgan a productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre y cuando sean nuevos, tengan nivel inventivo y puedan ser aplicados industrialmente.

Modelos de utilidad:

es toda nueva disposición o forma obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos, que permitan una mejor función o una función especial para su uso.

Diseños industriales:

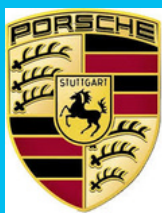
se refiere al aspecto externo de un producto nuevo con aplicación industrial. Intervienen aspectos como forma, superficie, diseño, líneas, contornos o colores.

MARCAS COMERCIALES

Es cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una empresa.

Puede incluir palabras o conjuntos de palabras, nombres de personas, letras, números, elementos figurativos, cifras, monogramas, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas o franjas, combinaciones y disposiciones de colores, así como sonidos.

Asimismo, pueden consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.



PROTECCIÓN

Aunque su registro no es obligatorio, deben protegerse porque su inscripción otorga al titular, el derecho exclusivo de impedir que otras personas utilicen una marca igual o similar para los mismos productos o servicios, y evitar con ello confusión en los consumidores (RN,2013).

Cualquier persona física o jurídica puede solicitar una marca y el trámite se realiza personalmente, pues no se necesita la intervención de un abogado.

TIPOS DE MARCA POR EL SIGNO

Denominativas

SONY

constituidas únicamente por un nombre, letras, números o signos de puntuación, palabras de fantasía, entre otros.

Figurativas



se componen únicamente por un dibujo o representación (orlas, viñetas, escudos, líneas, franjas, etc.)

Mixtas



combinan una denominación con un diseño.

Tridimensionales



consisten en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas.

Sonoras



son marcas que consisten en un sonido que sea capaz de distinguir los productos o servicios para los que se utiliza, como por ejemplo un chiflido.

PROBLEMAS AL REGISTRAR LA MARCA

A. PROHIBICIONES ABSOLUTAS

Se aplica cuando el signo es incapaz de funcionar como marca, ya sea porque no puede distinguir productos o servicios o bien, porque no puede distinguir los productos o servicios para los que la marca es solicitado (RN,2013).

- Términos genéricos: cuando el signo está conformado por la designación del producto o servicio por distinguir.
- Términos descriptivos: aquellos que informan de manera directa sobre las cualidades, usos, funciones, valor, época de producción o cualquier otra característica del producto o servicio que se va a proteger.
- Términos engañosos: aquellos que dan información falsa o errónea sobre las características del producto o servicio, impidiendo que la decisión de compra del consumidor sea acorde con sus expectativas.

B. PROHIBICIONES RELATIVAS:

Son supuestos en los que la marca en sí es registrable, pero existen derechos anteriores de terceros que hacen que el signo no esté disponible.

Los principales motivos de denegación se dan si el signo es idéntico o similar a una marca 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 de manera tal que pueda causar confusión en el consumidor (RN,2013).

TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

El Registro Nacional es el ente gubernamental encargado de tutelar, inscribir y proteger las obras creadas a partir del intelecto, por medio de dos áreas especializadas, a saber, el Registro de Derechos de Autor y Conexos y el Registro de Propiedad Industrial, juntas forman el Registro de Propiedad Intelectual (RN,2013).

ETAPAS

EXAMEN DE FORMA

Se realiza después de presentar la solicitud de inscripción. El objetivo es verificar que la misma cumple con los requisitos establecidos en el Art. 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y Art. 3 y 16 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (RN,2013).

- Nombre y dirección del solicitante.
- Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica.
- Nombre del representante legal, cuando sea el caso.
- Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento real y efectivo en el país.
- La marca cuyo registro se solicite, cuando se trate de una marca denominativa sin grafía, forma ni color especial.
- Una reproducción de la marca cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin el.
- La traducción de la marca cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma diferente al castellano.
- Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se usará la marca, agrupados por clases según la Clasificación Internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase.
- Comprobante de pago de la tasa establecida
- Lugar para atender notificaciones

EXAMEN DE FONDO

Es el estudio que permite determinar si el signo solicitado se encuentra contenido dentro de alguna de las prohibiciones legales, sean absolutas o relativas.

En caso que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones se notificará al solicitante, indicándole las objeciones y dándole un plazo de 30 hábiles a partir de la notificación, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante exponga sus argumentos o en el caso de que haya respondido, el Registro considera que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro de la marca mediante resolución fundamentada (RN,2013).

TRÁMITE DE LA SOLICITUD

Superados los estudios de forma y fondo, el Registro emite un edicto con el fin de anunciar la solicitud mediante su publicación por tres veces y a costa del interesado, en el diario oficial La Gaceta.

Posterior a esa publicación, se abre un periodo de dos meses, para que se opongan aquellos terceros que se sientan afectados por considerar que el signo en trámite está inmerso en alguna prohibición, ya sea de carácter absoluto o relativo.

Si hay oposiciones de terceros, estas se trasladarán al solicitante, para que en un plazo de dos meses se pronuncie sobre la objeción planteada. Luego el Registro definirá el asunto mediante una resolución fundamentada donde concede o deniega la inscripción del signo (RN,2013).

Una vez vencido el plazo para oposiciones y en caso de no haberse presentado ninguna, el Registro de la Propiedad Industrial procederá con el registro de la marca y se otorgará el certificado correspondiente a su titular.

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA

Plazo:

El plazo de vigencia de una marca es de 10 años contados a partir de su fecha de inscripción y su protección es únicamente a nivel nacional.

Costos:

la solicitud de inscripción de una marca tiene un costo de USD\$50 (cincuenta dólares) en timbres de Registro Nacional por cada clase de productos o servicios.

Derechos del titular:

El titular de una marca registrada tiene el derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceras personas utilicen signos idénticos o similares al suyo, para los mismos productos o servicios o productos y servicios relacionados (RN,2013).

Nulidad del registro:

A solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si esta contraviene las prohibiciones de ley.

Cancelación del registro por falta de uso :

Cualquier persona interesada puede solicitar la cancelación por falta de uso de una marca. Dicha acción no procede antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha de registro de la marca registrada.

Normativa:

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N°. 7978; Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto N°. 30233-J; Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, Contenidas en la Ley de Macas y Otros Signos Distintivos, Ley 7978 del 6 de enero del 2000, Decreto N°. 33743-CC (RN,2013).

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Registro Nacional. (2013). Conozcamos sobre Propiedad Intelectual. Recuperado de http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/documentos/fasciculos%20propiedad%20industrial/RN-1%20Conozcamos%20sobre%20Propiedad%20Intelectual.pdf

Registro Nacional. (2013). Marcas Comerciales (Propiedad Industrial). Recuperado de [http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/documentos/fasciculos%20propiedad%20industrial/RN-4%20Marcas%20Comerciales%20\(Propiedad%20Industrial\).pd](http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/documentos/fasciculos%20propiedad%20industrial/RN-4%20Marcas%20Comerciales%20(Propiedad%20Industrial).pd)

