





MOTIVOS DE DENIEGATORIA DE UNA MARCA





No debemos olvidar que la función principal del Registro de la Propiedad Intelectual es inscribir y proteger sus Marcas.





DEFINICIÓN DE MARCA

- Art. 2 LM: “**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”.





¿Qué puede constituir una marca?

Palabras o los conjuntos de palabras (incluidos los nombres de personas), las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.



EJEMPLOS

Letras



Números y cifras



Elementos figurativos



Líneas





EJEMPLOS

Monograma



Retratos





EJEMPLOS

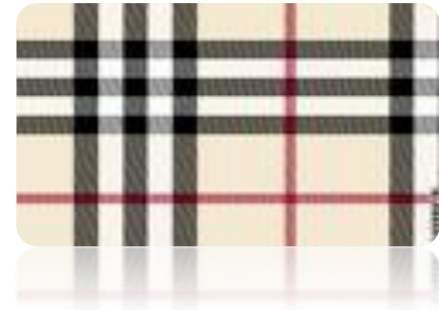
Etiquetas



Escudos



Estampados





EJEMPLOS

Orlas



Combinación y disposición de colores



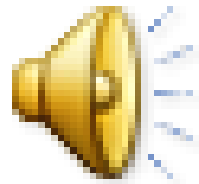
EJEMPLOS

- ..forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.



EJEMPLOS

- así como cualquier otro distintivo.
 - Olfativas (pelotas de tenis con olor a césped)
 - Hologramas
 - Gustativas
 - Sonoras





MARCA, SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS

- La marca siempre deberá ser solicitada para proteger productos o servicios, los cuales se encuentran ya clasificados en el instrumento internacional de “CLASIFICACIÓN DE NIZA”
- Es a partir de esta relación de marca producto o marca servicio que el examinador analiza la marca en el examen de FONDO.



Clasificación Internacional de Niza de productos y servicios

- **1-5** Productos de Industria Química y conexos
- **6-14** Metales y Objetos de Metal
- **15-21** Otros productos de la Técnica
- **22-27** Textiles (materias brutas y productos de esta materia y las industrias conexas.
- **28** Juguetes, juegos articulados de gimnasia y deporte
- **29-31** Productos alimenticios
- **32-33** Bebidas
- **34** Tabaco y productos de industrias conexas
- **35-45** Servicios repartidos según el carácter de la empresa que lo presta



CALIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

ARTÍCULO 13 (LEY 7978): EXAMEN DE FORMA

ARTÍCULO 14 (LEY 7978):

Regula el exámen de fondo, a fin de verificar si el signo solicitado incurre en algunas de las PROHIBICIONES ABSOLUTAS (Art. 7) o PROHIBICIONES RELATIVAS (Art. 8).



PROHIBICIONES ABSOLUTAS (art. 7 LM) LEY 7978





PROHIBICIONES ABSOLUTAS

ART. 7 LEY DE MARCAS

- 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.





PROHIBICIONES ABSOLUTAS

ART. 7 LEY DE MARCAS

- b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.





PROHIBICIONES ABSOLUTAS

ART. 7 LEY DE MARCAS

- 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.
- **DIESEL** para **COMBUSTIBLE** **SPINBRUSH**
- **PC** para **COMPUTADORAS**
- **BIRRA ó CHELA** para **CERVEZA**



PROHIBICIONES ABSOLUTAS

ART. 7 LEY DE MARCAS

- 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.
- **DURADERA** para pintura
- **BABY DRY** para pañales



PROHIBICIONES ABSOLUTAS

ART. 7 LEY DE MARCAS

- e) Un simple color considerado aisladamente.

MORADO

- f) Una letra o un dígito considerado aisladamente, salvo si se presenta de modo especial y distintivo.





PROHIBICIONES ABSOLUTAS

ART. 7 LEY DE MARCAS

- g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Para proteger extracto de stevia cruda.

Clase 30

STEVIA
EXTRACT
IN THE
RAW



LE AHORRAMOS DINERO PARA QUE VIVA MEJOR

- Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina en clase 35

HANDLING THE WORLD'S MOST IMPORTANT PRODUCTS EVERYDAY

- Servicios de contratación y alquiler de todo tipo de contenedores incluyendo plataformas, estuches, estuches para plataformas, cajas, en clase 39

- 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.



Ejm. Pedos de Monja para confitería



PROHIBICIONES ABSOLUTAS

ART. 7 LEY DE MARCAS

- 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.
- Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, productos para el cuidado de la piel (no medicados); productos para el cuidado del cabello, clase 3





PROHIBICIONES ABSOLUTAS

ART. 7 LEY DE MARCAS

- i) Una indicación geográfica que no se adecúa a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley.

MUEBLES SARCHÍ para muebles que se fabrican en Sarchí.

HOTEL GUANACASTE para un servicios de alojamiento en Guanacaste.



PROHIBICIONES ABSOLUTAS

ART. 7 LEY DE MARCAS

- 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. **Consulta C-085-2020.**

COSTA RICA , CR.





PROHIBICIONES ABSOLUTAS

ART. 7 LEY DE MARCAS

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.



Marcado correcto y real del sello de Conformidad Europea CE

Marcado incorrecto o falso del sello de Conformidad Europea CE





- 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. (marca de certificación vencida por más de 10 años)

- 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.
- PARA FRIJOLES, ARROZ, ETC





PROHIBICIONES RELATIVAS (art. 8 LM) LEY 7978





Prohibiciones relativas art. 8

RIESGO DE CONFUSIÓN

- a) Identidad o vinculación de productos o servicios
 - b) Identidad o semejanza entre los signos
- Signos idénticos Signos semejantes
- P/S idénticos o similares P/S semejantes o idénticos
-



Prohibiciones relativas art. 8

NIVELES DE SEMEJANZA

a) **Gráfico:** también entendido como visual, comprende las semejanzas ortográficas, gráficas, coincidencia de sílabas, extensión de palabras (número de letras), identificación del radical, sufijo, prefijo, etc.

XELEVIA *vrs.* XE**NE**VIA



Prohibiciones relativas art. 8

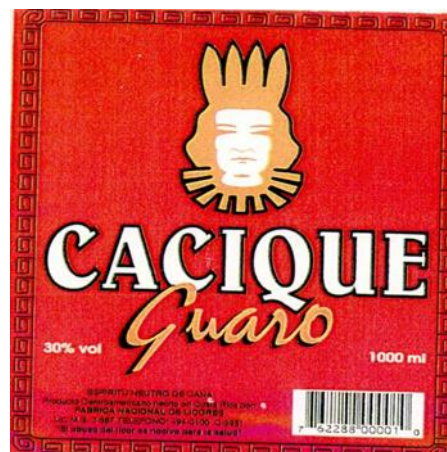
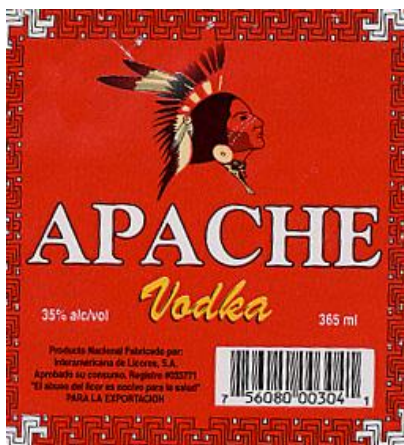
- b) **Fonético:** analiza las similitudes auditivas entre los signos confrontados, considerando la pronunciación, identificando la sílaba tónica de las marcas; la ordenación de las vocales y su efecto auditivo; cuando se trata de palabras en otro idioma, debe considerarse sobre la correcta pronunciación de quienes hablan el idioma, así como de quien la ignora.

CONZULTEK vrs. **CONSULTEC**



Prohibiciones relativas art. 8

- c) **Ideológico:** debe analizarse la similitud conceptual cuando ambos signos evocan una misma idea, o concepto.





Prohibiciones relativas art. 8

PRODUCTOS Y SERVICIOS

- Canales de comercialización y/o distribución
- Bienes complementarios - bienes sustitutos - bienes de uso conjunto
- Público al que están dirigidos
- Función y/o finalidad de los productos



Prohibiciones relativas art. 8

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.



Prohibiciones relativas art. 8

EJEMPLO CONFUSIÓN DIRECTA

NODOL

Marca solicitada para clase 25, ropa calzado, y sombrerería.

NOLOL

Marcas inscrita para proteger en clase 25 ropa calzado y sombrerería.



Prohibiciones relativas art. 8

- 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.



Prohibiciones relativas art. 8

EJEMPLO DE CONFUSIÓN INDIRECTA

EROPHARMA CETAMIN (marca propuesta)
clase 5 productos farmacéuticos

CERTAMIN PHARMA (marca inscrita)
clase 10 para proteger instrumentos
médicos.



Prohibiciones relativas art. 8

- 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.
- Panadería San Andrés (nc inscrito)
- San Andrés (marca propuesta para proteger en clase 30 pan)



Prohibiciones relativas art. 8

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.





Prohibiciones relativas art. 8

- 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.





Prohibiciones relativas art. 8

- 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.
- 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.



RESOLUCIÓN DENEGATORIA

- Si la solicitud de inscripción se encuentra dentro de alguno de estos supuestos, el Registrador dicta una resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N.7978, indicándole al usuario las objeciones que impiden el registro y otorgándole un plazo de treinta días hábiles, a partir del día siguiente de la notificación, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registrador estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.
- A esta resolución fundamentada, una vez notificada, se le pueden interponer los recursos que el solicitante estime convenientes (revocatoria y apelación subsidiaria) y será conocida por el Tribunal Registral Administrativo, quien agota la vía administrativa



SERVICIOS DISPONIBLES

- Plataforma digital **WIPOFILE/ WIPOFILE PATENTES**
Requiere firma digital o escanear documentos
- Formularios descargables www.rnpdigital.com
- Consulta presencial (8am-3pm)
- Call center 22020623
- Consulta vía correo electrónico:
 - RegistroPropiedadIntelectual@rnp.go.cr
 - coordinadormarcas@rnp.go.cr
- Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación CATI
caticr@rnp.go.cr



MUCHAS GRACIAS

