



REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL



TRASPASOS Y LICENCIAS DE USO EN EL DERECHO MARCARIO

CONCEPTO:

Artículo 31 Ley de Marcas

Transferencia de la marca. El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido por acto inter vivos o mortis causa. La transferencia debe constar por escrito y deberá inscribirse para que surta efecto frente a terceros.

REQUISITOS DE SOLICITUD:

ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE MARCAS:

Toda solicitud de transferencia de marca deberá contener la información citada en los incisos a), b), c), d) y e) siguientes; asimismo, deberá acompañarse con los documentos mencionados en los incisos f), g) y h).

REQUISITOS DE SOLICITUD:

- a) Nombre de las partes y su dirección.
- b) Indicación de la marca.
- c) Indicación de la clasificación de la marca.
- d) Indicación de los productos o servicios protegidos por la marca.
- e) Valoración del traspaso.

REQUISITOS DE SOLICITUD:

- f) Documento de traspaso firmado por ambas partes y, de ser el caso, el documento legalizado y autenticado por el cónsul de Costa Rica.
- g) Poder de alguna de las partes y, de ser el caso, debidamente legalizado y autenticado por el cónsul de Costa Rica. Si el mandatario ya ha actuado a nombre de alguna de las partes, la indicación del nombre de la marca y el número de solicitud o registro donde se encuentra el poder. **(únicamente firma del que otorga el poder y 125 colones en timbres fiscales(TLT),**
- h) Pago de la tasa correspondiente.”

REQUISITOS DE SOLICITUD:

ARTÍCULO 03 DEL REGLAMENTO DE LA Ley de Marcas:

(...) **Inciso d)** Dirección exacta, apartado postal, fax para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por medio electrónica.”

Inciso f) Firma del solicitante u apoderado. (...)

REQUISITOS DE SOLICITUD:

- **Artículo 94 TASAS inciso e):**

(...)Por el traspaso, la licencia de uso, el cambio de nombre o la cancelación de marcas: veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US \$ 25,00), por cada nomenclatura internacional. **Así reformado por la Ley 8632)**

- **Artículo 6 de la Ley de Creación de timbre de Archivos.** 20 colones de Archivo Nacional.

REQUISITOS DE SOLICITUD:

DRPI-003-2006 Sobre el documento de traspaso.

A la luz del artículo 2 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de requisitos Y Trámites Administrativos, en aquellos casos en que el traspaso de la marca conste en la misma solicitud, será válida siempre y cuando cumpla con **TODOS** los requisitos que exige el **inciso f) del artículo 31 de la Ley de Marcas**

REQUISITOS DE SOLICITUD:

TRASPASOS EN ESCRITURA PÚBLICA:

Cuando la solicitud se realiza en escritura pública y se previene, la corrección debe venir por razón notarial.

La escritura deberá de incluir el lugar de notificaciones.

REQUISITOS DE SOLICITUD:

TRADUCCIÓN DE DOCUMENTO DE TRASPASO:

Aportar la traducción del mismo si se encuentra en otro idioma diferente del español. **Art 31 inciso f) en concordancia con el Artículo 294 b) Ley General de Administración Pública.**

REQUISITOS DE SOLICITUD:

TIMBRES FISCALES DE DOCUMENTO DE TRASPASO:

Circular DRPI-001-2014, que adiciona la directriz DRPI 08-2011 y la **Circular DRPI-001-2016**, donde se establece: “(...)en aquellos casos, en que se presente **contrato notarial o privado** deberá de cancelarse el timbre fiscal en apego al valor establecido en el contrato en apego de lo establecido en el Oficio DGT-171-2014, emitido por la Dirección General de Tributación Directa. **Se le conceden diez días a partir de la notificación**

REQUISITOS DE SOLICITUD:

TIMBRES DEL PODER:

De conformidad con la **Circular DRPI-001-2014**, que **adiciona la directriz DRPI 08-2011** se establece: “(...) para que resulte útil y eficaz un poder o sustitución de poder, deberá de pagar ciento veinticinco colones en timbres fiscales de conformidad con el **artículo 273 inciso 14**” referente del **Código Fiscal Ley N° 8** y sus reformas y en apego de lo establecido en el **Oficio DGT-171-2014**, emitido por la Dirección General de Tributación Directa.

REQUISITOS DE SOLICITUD:

PODERES EN CASO DE NO APORTARLO CON LA SOLICITUD:

Plazo de **UN MES O DOS MESES** de conformidad con los **artículos 4. 3) d) del Tratado Sobre el Derecho de Marcas y 5. 1) de su reglamento**, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda a:

I.- Aportar poder que acredite su representación, el cuál debe cumplir con lo establecido por la Circular DRPI-17-2007 y lo preceptuado por el artículo 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cuál fue adicionado por la Ley 8632 de fecha 25 de marzo de 2008 y que fue debidamente publicada en fecha 25 de abril de 2008 en el Diario Oficial La Gaceta.

REQUISITOS DE SOLICITUD:

MULTA DE TIMBRES DEL PODER:

- Pago respectivo del timbre fiscal, debe aportar ¢125 colones en timbres fiscales. Asimismo, de conformidad con la directriz **DRPI 08-2011**, el poder no surtirá efecto hasta que no se cumpla con el pago de lo adeudado y la multa en los términos establecidos en el **artículo 286 del Código Fiscal**, es decir, diez veces la cantidad que hubiere dejado de pagarse, por lo que por concepto de multa sería el monto de ¢1.250 colones en timbre fiscal. Es decir **un total de ¢1.375 colones**.
- **Al efecto se le conceden 10 DÍAS a partir de la notificación.**

REQUISITOS DE SOLICITUD:

TRADUCCIÓN DE PODER:

Debe de aportar la traducción del poder. **Artículo 82 de la Ley de Marcas en concordancia con el artículo 294 b) Ley General de Administración Pública y artículo 24.2 del Código Procesal Civil.**

REQUISITOS DE SOLICITUD:

CONFLICTO DE INTERESES:

Cuando un traspaso se da de una persona jurídica a una persona física o viceversa y la persona física es el representante en la sociedad, deberá ser prevenido por existir conflicto de interés según el **artículo 1263 del código civil**.

ESTUDIO DE FONDO:

Improcedente, por cuanto el cambio de titularidad es susceptible de causar riesgo de confusión en el consumidor, ya que el titular registral actual tiene inscrita o inscritos el o los signos, que contiene o contienen el signo que se pretende traspasar, quedando entonces signos similares, pero con distintos titulares. **Artículos 32 y 33 de la Ley de Marcas y 29 de su Reglamento.**

ESTUDIO DE FONDO:

Artículo 33 Ley de Marcas

(...) Serán anulables la transferencia y la inscripción correspondiente, si el cambio en la titularidad del derecho es susceptible de causar riesgo de confusión.”

TRASPASO DE NOMBRES COMERCIALES:

Artículo 34 Ley de Marcas Transferencia de marcas junto con la empresa. El titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con la transferencia de la empresa a la que pertenezca la marca o sin ella.

Las marcas constituidas por el nombre comercial de su titular solo podrán transferirse con la empresa o el establecimiento que identifique dicho nombre.”

La solicitud debe de venir autenticada. ¢275 en timbres del colegio de abogados.

TRASPASO DE NOMBRES COMERCIALES:

Artículo 69 de la Ley de Marcas:

El nombre comercial sólo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que lo emplea o con la parte de la empresa o el establecimiento que lo emplea.

La transferencia de un nombre comercial registrado o en trámite de registro se inscribirá en el Registro de Propiedad Industrial, según el procedimiento aplicable a la transferencia de marca, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa.

TRASPASO DE NOMBRES COMERCIALES:

- Con respecto de los nombres comerciales De conformidad con la *directriz administrativa DRPI- 02-2014*, deberá demostrar mediante certificación de Notario Público que se ha cumplido con la publicación por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta de la citación a acreedores e interesados. **Artículo 479 del Código de Comercio.**

De no aportar la certificación. De conformidad con el **artículo 85 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.** (Plazo de seis meses).

TRASPASO SEÑAL DE PROPAGANDA:

La señal de propaganda se traspasa si la marca o nombre comercial al que se encuentre ligada la señal, esté vigente. **Y deben traspasarse ambas al mismo titular.**

La solicitud debe de venir autenticada $\text{¢}275$ en timbres del colegio de abogados.

LICENCIA DE USO

Artículo 35 Ley de Marcas

Licencia de uso de marca. El titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede conceder la licencia para usarla. Dicha licencia deberá inscribirse para que tenga efectos ante terceros. Si se inscribe, la inscripción devengará la tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley.

LICENCIA DE USO

En la solicitud de licencia de uso de marca deberá informarse sobre el tipo de licencia, la duración y el territorio que cubre, además de los requisitos establecidos en el segundo párrafo del **artículo 31 de la presente ley**.

LICENCIA DE USO

Conjuntamente con la solicitud de licencia de uso de marca, deberán presentarse los documentos de licencia firmados por ambas partes y, si es del caso, debidamente legalizados y autenticados por el cónsul de Costa Rica. Deberán presentarse, además, los documentos especificados en los **incisos b), c), g) y h) del artículo 31, de la presente ley.**

LICENCIA DE USO

En defecto de estipulación en contrario, en un contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:

- a) El licenciatarario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio nacional y respecto de todos los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca.

LICENCIA DE USO

- b) El licenciatarario no podrá ceder la licencia ni conceder sub-licencias.
- c) Cuando la licencia se haya concedido como exclusiva, el licenciante no podrá conceder otras licencias respecto de la misma marca ni de los mismos productos o servicios; tampoco podrá usar, por sí mismo, la marca en el país en relación con esos productos o servicios.

LICENCIAS DE USO:

Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Marcas:

(...) Los documentos que deben presentarse con la solicitud pueden consistir en el propio contrato, en la sección o parte del mismo que se refiere a la licencia, o bien, en un resumen que contenga como mínimo la siguiente información:

a) Los nombres del titular y del licenciatarario.

LICENCIAS DE USO:

Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Marcas:

- b) La marca objeto de la licencia con indicación de sus números de registro y de los productos o servicios que comprende;

- c) El plazo de la licencia, si lo hubieren pactado;

LICENCIAS DE USO:

Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Marcas:

- d) Si la licencia es exclusiva o no y las condiciones, pactos o restricciones convenidas respecto al uso limitado o ilimitado de un registro; y su estimación (artículo 1056 del Código Fiscal).

- e) Un resumen de las estipulaciones relativas al control de calidad, si se hubieren pactado.

PLAZOS DE PREVENCIONES:

Tanto en los traspasos como en las licencias de uso, las prevenciones tienen los siguientes plazos:

Prevenciones de forma: 15 días hábiles de la notificación.

Prevención de fondo: 30 días hábiles de la notificación.

MUCHAS GRACIAS