Costa Rica: Procedimiento para la declaración de una marca notoria



Recientemente, el Registro de la Propiedad Industrial se emitió la Directriz DPI-0003-2019, mediante la cual se establecen los criterios para solicitar la declaratoria de notoriedad de una marca, sin necesidad de que medie un proceso litigioso que dé pie a dicha declaratoria.

Según la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, una marca notoria conocida es un “signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales.” Se entiende por sector pertinente los consumidores reales o potenciales del producto o servicios protegidos por la marca, las personas que participan en la distribución o comercialización, y los círculos empresariales en los cuales se mueve la marca.

Estas marcas tienen la misma funcionalidad que cualquier otra, es decir deben distinguir a un producto o servicio en el comercio de los otros. La particularidad que presentan es que, en el mercado, han logrado un posicionamiento tal, que en ciertos sectores y entre cierto grupo de personas, nadie puede negar su existencia.

El análisis de notoriedad de un signo, no es un estudio librado al capricho, sino que -tal y como ocurre al analizar similitud-, se establecen ciertos parámetros, por ejemplo, la extensión de conocimiento de la marca por el sector pertinente, la intensidad de difusión, la antigüedad, entre otros.

Se podrá apreciar que dicho estudio obedece a cuestiones de hecho y no de derecho, para lo cual el titular de la marca notoria podrá valerse de todos los medios probatorios que estén a su alcance para dar mérito a su reclamo.

La protección de la marca notoria no es solo lo suficientemente amplia como para permitir la cancelación o rechazo oficioso, sino que, por disposición del artículo 6 bis del Convenio de París, una marca que haya sido declarada notoria por autoridad competente o lo sea por su uso en un país suscriptor del Convenio de París, deberá ser reconocida como tal en otro país de la Unión, aun y cuando en este último la marca no sea conocida.

Lo anterior, se rescata por el voto 0038-2018 del Tribunal Registral Administrativo que, en oposición a un criterio de Registro de la Propiedad Industrial que rechazaba el carácter notorio de una marca por no ser tal en Costa Rica, indica:

“En todas estas afirmaciones se descalifica a la prueba ya que con ella no se demuestra la notoriedad en Costa Rica; más por los postulados de la Ley de Marcas **la notoriedad puede provenir de cualquiera de los 195 países parte del CUP, por lo que el análisis debe hacerse bajo la premisa de que, siendo la marca notoria en al menos uno de esos países, adquiere tal condición en suelo costarricense, y obliga al Registro de la Propiedad Industrial y a este Tribunal a valorar la notoriedad que un signo puede haber alcanzado no solamente en suelo nacional, sino también en terceros países.**”

La justificación detrás de este fuero tan amplio, es sencillamente proteger el valor reputacional de la marca notoria, evitando que terceros se aprovechen de los esfuerzos empresariales del titular de dicha marca, así como evitar la confusión en el público consumidor.

La situación que reinaba en nuestro medio alrededor de las marcas notorias antes de la esta Directriz, era que el reconocimiento de la notoriedad se daba únicamente en el seno de un proceso de oposición, cancelación o en un proceso litigioso, donde el titular de la marca notoria presentaba la notoriedad como argumento de defensa. Esta condición, sin embargo, no tenía ninguna publicidad real asociada ni tampoco se inscribía o asentaba. Quedaba únicamente en la resolución, y tampoco era una declaratoria per se.

Lo que la Directriz busca ahora es que, por medio de un procedimiento registral, se pueda declarar esta situación de hecho mediante el cumplimiento de unos pasos muy similares a los que se siguen con la solicitud de registro de una marca. La información a consignar en la solicitud es la genérica: información del solicitante, medio para recibir notificaciones, marca y diseño -si lo tuviere- lista de productos y servicios agrupados según la Clasificación de Niza, etc.

La particularidad de la solicitud de notoriedad es que se debe aportar la prueba que sea necesaria -en apego con la ley- para acreditar tal condición.

Las tasas corresponden a US$ 50.00 y al igual que ocurre con las solicitudes de marca, una vez se haya superado el examen de forma y fondo, se lleva a cabo una publicación en el diario oficial La Gaceta por 3 días consecutivos.

Después de la primera publicación, se abre un plazo de 2 meses para que terceros se opongan a tal notoriedad. Transcurridos los 2 meses, el Registro podrá: i) aceptar la oposición si se hubiera presentado, ii) rechazar la misma, o bien, si no constaren objeciones podrá iii) hacer constar dicha condición en el asiento de presentación de la solicitud de notoriedad o en el de inscripción de la marca, si estuviera inscrita.

Todas las resoluciones asociadas con este procedimiento tienen recurso de revocatoria y de apelación.

Es importante mencionar que esta directriz es únicamente para la declaratoria de notoriedad y no para el registro de la marca. Si bien el titular de la marca notoria puede solicitar el registro, parece que ello no sería necesario pues el reconocimiento de notoriedad le da un carácter público ante terceros para eventualmente servir como plena prueba en caso de usos ilegítimos, sumándose a los mecanismos de protección ya otorgados por la ley local y por instrumentos internacionales.

Monserrat Soto Roig

Asociada