

# LA GACETA

## DIGITAL



Diario Oficial

La Uruca, San José, Costa Rica, jueves 17 de mayo del 2007

₡ 215,00

AÑO CXXIX

Nº 94 - 4 Páginas

### PODER EJECUTIVO

#### DECRETOS

Nº 33743-COMEX-J

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
LA MINISTRA DE JUSTICIA  
Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

En uso de las facultades y atribuciones que les confieren los artículos 140, incisos 3), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política; y con fundamento en los numerales 25, 27; párrafo primero y 28; párrafo 2, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978; y el artículo 96 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley Nº 7978 del 6 de enero del 2000, y

*Considerando:*

I.—Que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley Nº 7978 del 6 de enero del 2000, contiene en su Título VIII, disposiciones concernientes a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, mismas que no fueron desarrolladas en el Reglamento a dicha Ley, emitido mediante el Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial *La Gaceta* Nº 65 del 4 de abril de 2002.

II.—Que para aprovechar las ventajas competitivas que ofrecen las indicaciones geográficas y denominaciones de origen para productos y servicios propios, se requiere contar con una regulación reglamentaria particular que permita su adecuada promoción, protección y administración.

III.—Que es necesario contar con un Reglamento que regule los aspectos específicos relativos al reconocimiento y protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, nacionales y extranjeras. **Por tanto,**

DECRETAN:

El siguiente,

#### **Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, Contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley Nº 7978 del 6 de Enero del 2000**

##### CAPÍTULO I

##### Disposiciones comunes

Artículo 1º—**Objeto.** El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los preceptos contenidos en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley Nº 7978 del 6 de enero del 2000, relativas a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en particular lo referente al reconocimiento, protección y mantenimiento de las mismas, así como las funciones del Registro de la Propiedad Industrial como autoridad nacional competente en la materia de concesión e inscripción de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Artículo 2º—**Definiciones.** Son aplicables al presente Reglamento las siguientes definiciones:

- Ley de Marcas:* Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley Nº 7978 del 6 de enero del 2000 y sus reformas.
- Normativa de uso y administración:* conjunto de normas internas que regulan los requisitos, derechos, obligaciones, mecanismos de control, procedimientos y sanciones de los sujetos que utilizarán la indicación geográfica o la denominación de origen.
- Consejo regulador:* el encargado de la dirección, administración, fomento, así como de supervisar y controlar el cumplimiento de las condiciones de uso de una denominación de origen conforme a las disposiciones de la Ley de Marcas, este Reglamento, el pliego de condiciones y la normativa de uso de la misma.
- Pliego de condiciones:* documentación que especifica las características del producto o servicio que será designado con una indicación geográfica o denominación de origen.
- Reglamento:* el presente Reglamento de las Disposiciones relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, contenidas en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.
- Reglamento de la Ley de Marcas:* Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002 y sus reformas.
- Registro:* el Registro de la Propiedad Industrial, dependencia del Registro Nacional.

Artículo 3º—**Normas aplicables a las solicitudes.** Sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Marcas y las disposiciones contenidas en este Reglamento, en lo que corresponda, son aplicables a las solicitudes relativas a indicaciones geográficas y denominaciones de origen los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 y 15 del Reglamento de la Ley de Marcas.

##### CAPÍTULO II

##### Recepción, verificación y admisión administrativa de solicitudes

Artículo 4º—**Solicitantes.** Podrá solicitar el registro uno o varios productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la solicitud y que su actividad este vinculada al producto o servicio que se identifica con esa denominación de origen o indicación geográfica, de conformidad con las disposiciones establecidas en el respectivo pliego de condiciones. También podrá solicitar el registro una entidad que agrupe y represente a esos productores, fabricantes o artesanos, o una autoridad pública competente. Tratándose de una autoridad pública, la solicitud deberá ser presentada por el respectivo titular o representante, de conformidad con la legislación que la regule.

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la entidad que agrupe y represente a los productores, fabricantes o artesanos podrá adoptar cualquier forma jurídica. Otros interesados podrán formar parte de esa entidad siempre y cuando cumplan con las mismas condiciones.

Artículo 5°—**Impedimentos para el registro.** En aplicación de los artículos 3 y 75 de la Ley de Marcas, no se concederá el registro en los siguientes casos:

- a) cuando la denominación de origen sea idéntica o semejante a una marca que se hubiese registrado o cuyo registro se hubiese solicitado previamente y de buena fe en el país para distinguir productos o servicios iguales o vinculados a los que la denominación de origen designa; y
- b) cuando, atendiendo a los productos designados por la denominación de origen, ésta entre en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de una raza animal y, por dicho motivo, pueda inducir a error al público por lo que se refiere al verdadero origen del producto.

Sin embargo, podrá registrarse una indicación geográfica o denominación de origen y permitirse su coexistencia en el mercado si el Registro considera que puede evitarse el riesgo de confusión en el público y cualquier perjuicio para la capacidad distintiva de la marca mediante el uso en el etiquetado o en la presentación de los respectivos productos de indicaciones aclaratorias suficientes. A estos efectos el Registro podrá dictar las disposiciones que fuesen necesarias para regular el uso de los signos coexistentes, previa consulta con los titulares de los mismos.

Artículo 6°—**Pliego de Condiciones.** A los efectos del artículo 2 y el inciso e) del artículo 76 de la Ley de Marcas, la solicitud de registro se acompañará de un pliego de condiciones técnicamente fundamentado que contendrá, según corresponda por su naturaleza, la siguiente información:

- a) los productos o servicios designados con la solicitud, con indicación de sus características generales, reputación o cualidades especiales, tales como las morfoagronómicas, físico-químicas y microbiológicas que se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se producen, incluyendo factores naturales y humanos;
- b) mapas que delimiten la zona geográfica de producción de los productos o de la prestación de los servicios designados y los criterios seguidos para tal delimitación;
- c) descripción del proceso o método de producción, elaboración, extracción, u obtención del producto, o de prestación del servicio, con indicación de sus características generales y especiales, o de sus insumos, detallando los elementos que incidan de forma directa en las cualidades o características del producto o servicio de que se trate, incluyendo los factores naturales y humanos;
- d) descripción de los controles y la trazabilidad empleada para asegurar que el producto producido cumple con el pliego de condiciones;
- e) el análisis o estudios técnicos que acrediten el vínculo entre los productos o servicios y el territorio, incluyendo los factores naturales y humanos, o bien, aquellos aspectos socioculturales e históricos o prácticas culturales gestores o aplicables a esos productos o servicios.

Artículo 7°—**Normativa de uso y administración.** La solicitud de registro deberá llevar adjunto la respectiva normativa de uso y administración, la cual deberá contener, según corresponda:

- a) los requisitos que los productores, fabricantes o artesanos deben cumplir para obtener la autorización de uso y el procedimiento aplicable a las solicitudes respectivas;
- b) los derechos y las obligaciones de las personas autorizadas para utilizar la indicación geográfica o la denominación de origen;
- c) los mecanismos de control que se aplicarán para asegurar el uso debido;
- d) la designación del consejo regulador;
- e) el logotipo oficial a ser usado;
- f) el procedimiento para modificar el pliego de condiciones y la normativa de uso; y
- g) las sanciones aplicables por incumplimiento de las obligaciones que deben observar quienes estuvieren autorizados para usar la indicación geográfica o la denominación de origen, incluyendo las causas por las cuales procede la suspensión y la cancelación de la autorización de uso otorgada.

### CAPÍTULO III

#### Del procedimiento

Artículo 8°—**Examen de la solicitud.** Recibida una solicitud, el Registro procederá a examinar si la misma cumple los requisitos de forma previstos en la Ley de Marcas y del presente Reglamento, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. De no haberse cumplido alguno de los requisitos de forma, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud. El Registro examinará si la solicitud entra en alguno de los casos de prohibición contemplados en el artículo 75 de la Ley de Marcas. En caso que la solicitud esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada, para lo cual cuenta también con quince días hábiles.

Artículo 9°—**Publicación.** Realizado el examen de la solicitud conforme al artículo anterior, el Registro ordenará que se publique por tres veces consecutivas un aviso en el Diario Oficial *La Gaceta*, por cuenta del o los solicitantes. Dicha publicación deberá contener la siguiente información:

- a) el nombre y domicilio del o los solicitantes;
- b) el número de la solicitud;
- c) la indicación geográfica o denominación de origen cuyo registro se solicita;
- d) los productos o servicios que identifica; y
- e) el contenido de la reseña de cualidades o características de conformidad con el artículo 6 de este Reglamento.

A partir de la fecha de publicación del primer aviso, cualquier persona podrá acceder al expediente para fines de información y obtener copias de los documentos contenidos en él.

Artículo 10.—**Oposiciones a la solicitud.** Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, aplicándose al efecto los procedimientos y plazos previstos en el artículo 16 de la Ley de Marcas y en las disposiciones correspondientes del Reglamento de la Ley de Marcas, en lo pertinente.

Artículo 11.—**Requerimiento de criterios técnicos.** Cumplidos los requisitos de forma y vencido el plazo para la presentación de oposiciones y su respectiva contestación, el Registro procederá a determinar la procedencia o no del registro, para lo cual deberá requerir el criterio técnico de fondo de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, o en su defecto, de expertos independientes en la materia, atendiendo a la naturaleza del producto o servicio, a los que dará traslado del expediente completo. También, y en atención a la complejidad de la solicitud, el Registro podrá conformar un grupo de peritos de diferentes áreas para que rindan el dictamen técnico.

Los centros o expertos requeridos deberán rendir su criterio en un plazo de tres meses, prorrogable hasta por tres meses más, dependiendo de la complejidad del asunto.

El costo correspondiente a los criterios técnicos correrá por cuenta del solicitante.

No se podrá requerir el criterio técnico a quien figure como solicitante de la denominación de origen.

### CAPÍTULO IV

#### Del reconocimiento

Artículo 12.—**Resolución.** Con vista en el examen efectuado, con las oposiciones y contestaciones que se hubieren presentado, los criterios técnicos vertidos, el Registro procederá a dictar la resolución de fondo. Si se resuelve declarar protegida la indicación geográfica o la denominación de origen, se ordenará su inscripción, observando, en lo que corresponda, lo previsto en el artículo 78 de la Ley de Marcas, según corresponda.

En la misma resolución se ordenará la publicación por cuenta del interesado de un aviso en el Diario Oficial *La Gaceta* y se aprobará la normativa de uso y administración.

Sobre las resoluciones definitivas del Registro se procederá de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 del 12 de octubre de 2000, publicada en el Diario Oficial *La Gaceta* N° 206 del 27 de octubre de 2000.

Artículo 13.—**Inscripción.** La indicación geográfica y la denominación de origen reconocida se inscribirá en un registro especial, en el que figurarán tanto las nacionales y extranjeras, los números de las solicitudes, los nombres de quienes integran su consejo regulador y, si fuere el caso, su respectivo logotipo oficial.

Artículo 14.—**Modificaciones al registro.** Los productores, fabricantes o artesanos que tienen el derecho de usar la indicación geográfica o la denominación de origen registrada, o la entidad que los agrupe y represente, podrá solicitar al Registro la inscripción de cualquier modificación del registro, incluyendo el pliego de condiciones y la normativa de uso y administración de la denominación, según lo establecido en el artículo 7 inciso f) de este Reglamento.

Artículo 15.—**Supletoriedad.** Para los procedimientos relativos al examen y registro regirá supletoriamente las disposiciones sobre el registro de las marcas establecido en la Ley de Marcas y el Reglamento a la Ley de Marcas.

## CAPÍTULO V

### De la gestión

Artículo 16.—**Funciones del Consejo Regulador.** El consejo regulador podrá estar constituido o ser designado por la entidad que agrupa y representa a los productores, fabricantes o artesanos que tienen el derecho de usar la indicación geográfica o la denominación de origen registrada.

El consejo regulador, verificará que los productos y servicios que se identifiquen con una indicación geográfica o denominación de origen cumplan con los requisitos del pliego de condiciones y de la normativa de uso y administración en forma continua y permanente, sin menoscabo de la verificación que el Estado pueda realizar.

El consejo regulador deberá realizar sus funciones en forma ágil, transparente, objetiva e imparcial respecto de todos los productos o servicios sometidos a su control y podrá recurrir a los expertos y medios necesarios para tales fines.

El consejo regulador concederá las autorizaciones de uso de conformidad con el artículo 19 de este Reglamento.

Artículo 17.—**Suspensión o cancelación de uso.** A pedido de cualquier persona interesada o autoridad competente, el consejo regulador podrá suspender o cancelar la autorización de uso que hubiese concedido cuando alguno de sus beneficiario usara de una manera contraria a la normativa de uso y administración de la indicación geográfica o denominación de origen, o de modo que infrinja alguna norma legal. El consejo regulador tomará además las medidas que fuesen necesarias para evitar o corregir las eventuales consecuencias de uso cuya autorización se hubiese cancelado, en cuanto pudieran perjudicar la indicación geográfica o la denominación de origen, a los otros usuarios autorizados o al público.

El interesado podrá accionar en la vía judicial para determinar su derecho a uso de la indicación geográfica o denominación de origen.

Artículo 18.—**Uso irregular.** Los productores, fabricantes, artesanos que tienen el derecho de usar la indicación geográfica o la denominación de origen, o la entidad que los agrupa y representa, que se consideren afectados por el uso irregular de la indicación geográfica o la denominación de origen, para hacer valer sus derechos deben acudir a la vía judicial, por medio del procedimiento sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil. Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos administrativos y judiciales, que se realicen para proteger al consumidor, por los efectos reflejos de los actos de competencia desleal, en los términos del inciso d) del artículo 17 e inciso b) del artículo 53 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

## CAPÍTULO VI

### De las autorizaciones de uso

Artículo 19.—**Autorización de uso.** Las personas interesadas en utilizar una indicación geográfica o una denominación de origen deberán solicitar al consejo regulador la respectiva autorización, de conformidad con los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa de uso y administración.

Para los efectos consiguientes, el consejo regulador deberá llevar un control de las autorizaciones de uso que conceda y de las que suspenda o cancele.

El consejo regulador deberá remitir al Registro la información sobre las autorizaciones, suspensiones y cancelaciones de uso que determine, dentro de los diez días siguientes a su determinación.

## CAPÍTULO VII

### Procedimiento de anulación del Registro

Artículo 20.—**Procedimiento de Anulación.** Todo interesado podrá denunciar al Registro cuando la indicación geográfica o la denominación de origen se encuentre comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en la Ley de Marcas. El Registro deberá solicitar opinión tanto al consejo regulador como a la entidad o entidades que estime oportuno, los que deberán rendir dentro de los quince días siguientes contados a partir del día siguiente de la notificación.

Con vista en las opiniones recabadas, el Registro procederá a resolver sobre la procedencia o no de la anulación de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Marcas.

Al proceso de anulación le serán aplicables las disposiciones establecidas en los artículos 48 y 49 del Reglamento a la Ley de Marcas y el artículo 84 de la Ley de Marcas.

## CAPÍTULO VIII

### Del Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen Extranjeras

Artículo 21.—**Indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras.** Sin perjuicio de lo establecido en acuerdos internacionales de los que Costa Rica sea parte, a solicitud de la persona legitimada el Registro inscribirá las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de productos y servicios de otros países, sujeto a lo dispuesto en los párrafos 4, 5 y 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Ley N° 7475 del 15 de abril de 1994, publicada en *La Gaceta* N° 245 del 26 de diciembre de 1994 y a las disposiciones pertinentes de la Ley de Marcas y este Reglamento.

Artículo 22.—**Protección en el país de origen.** El o los solicitantes del registro de una indicación geográfica o denominación de origen deberán acreditar mediante certificación, constancia o documento análogo la protección de la misma en su país de origen.

## CAPÍTULO IX

### De las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen Homónimas

Artículo 23.—**Indicaciones geográficas y denominaciones de origen homónimas.** En el caso de indicaciones geográficas y denominaciones de origen homónimas legítimas, el registro se condicionará a que el etiquetado o presentación de los productos permitan diferenciar cada denominación, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales, que los productores reciban un trato equitativo y principalmente la necesidad de eliminar los eventuales o potenciales riesgos de confusión al consumidor.

## CAPÍTULO X

### Garantías y protección

Artículo 24.—**Protección.** Sin perjuicio de lo previsto en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y otros acuerdos internacionales de los que Costa Rica sea parte, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen registradas de conformidad con la Ley de Marcas y este Reglamento quedan protegidas contra:

- a) la utilización comercial, directa o indirecta, de la denominación para los productos o servicios indicados en el registro, o para productos o servicios distintos, en la medida en que tal utilización se aprovechara de la reputación de la indicación geográfica o la denominaciones de origen;

- b) la usurpación, imitación, o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o servicio, o si la indicación o denominación se traduce o va acompañada de una expresión aclaratoria o desvinculante tal como: “género”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imitación”, u otra similar;
- c) el uso de cualquier tipo de indicación falsa o falaz relativa a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de productos o servicios iguales o del mismo tipo que los designados por la indicación geográfica o denominación de origen, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos o servicios de que se trate, así como la utilización de envases que por su presentación puedan causar un riesgo de confusión o de asociación con la indicación geográfica o la denominación de origen protegida, o un aprovechamiento indebido de la reputación o prestigio; y
- d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen del producto o servicio.

Una indicaciones geográfica o denominación de origen extranjera registrada no podrá considerarse como una denominación genérica mientras esté vigente la protección en el país de origen.

## CAPÍTULO XI

### Disposiciones finales

Artículo 25.—**Disposiciones supletorias.** Para resolver cualquier situación no prevista, será aplicable en forma supletoria la Ley de Marcas y su Reglamento.

Artículo 26.—**Derogatoria.** Se derogan los artículos 46 y 47 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial *La Gaceta* N° 65 del 4 de abril de 2002.

Artículo 27.—**Vigencia.** Este Reglamento rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los catorce días del mes de marzo del dos mil siete.

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Comercio Exterior Marco Vinicio Ruiz y la Ministra de Justicia, Laura Chinchilla Miranda.—1 vez.—(Solicitud N° 44898).—C-203300.—(D33743-39545).