

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 N° 6227 del 2 de mayo de 1978; y el artículo 96 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 del 6 de enero del 2000, y

Considerando:

I.-Que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 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 N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 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 N° 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 N° 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:

a) Ley de Marcas: Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 del 6 de enero del 2000 y sus reformas.

b) 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.

c) Consejo Regulador: el encargado de la dirección, administración, fomento, así como de supervisar y controlar el cumplimiento de las condiciones de uso de una indicación geográfica o denominación de origen conforme a las disposiciones de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978, este Reglamento, el pliego de condiciones y la normativa de uso.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

d) Pliego de condiciones: documentación que especifica las características del producto o servicio que será designado con una indicación geográfica o denominación de origen.

e) 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.

f) Reglamento de la Ley de Marcas: Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 y sus reformas.

g) Registro: el Registro de la Propiedad Industrial, dependencia del Registro Nacional.

h) Autoridad pública: se entenderá como autoridad pública competente, aquella que esté facultada, en función de sus competencias legales, para representar al grupo de productores, fabricantes o artesanos de la localidad que corresponde a la indicación geográfica o denominación de origen solicitada, o que al efecto haya sido debidamente autorizada por dicho grupo.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

i) Nombre genérico o denominación común o genérica: es la denominación de algún producto o servicio, cuando se considere como tal por los concededores de este tipo de producto o servicio y el público en general en Costa Rica.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

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 un productor que actúe en representación del sector, 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, siendo que su actividad esté vinculada al producto o servicio que se identifica con esa indicación geográfica o denominación de origen,

de conformidad con las disposiciones establecidas en el respectivo pliego de condiciones. Asimismo, 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 legal, de conformidad con la legislación que la regule.

En atención a lo previsto en el párrafo anterior, la entidad que agrupe y represente a los productores, fabricantes o artesanos podrá adoptar la forma de cualquier organización de índole o naturaleza colectiva según el ordenamiento jurídico. Otros interesados podrán formar parte de esa entidad siempre y cuando cumplan con las mismas condiciones.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 5º-Impedimentos para el registro. En aplicación de los artículos 3 y 75 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978, no se concederá el registro en los siguientes casos:

- a) no se conforme a la definición de indicación geográfica o denominación de origen contenida en el artículo 2 de la Ley;
- b) sea contrario al orden público o pueda inducir a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos;
- c) sea la denominación común o genérica de algún producto;
- d) cuando la indicación geográfica o denominación de origen sea idéntica o semejante a una marca, indicación geográfica o denominación de origen que se hubiese registrado o se encuentre en trámite para distinguir productos o servicios iguales o vinculados a los que la denominación de origen designa.

(. . .)

No obstante, 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, de manera que no se genere confusión respecto al origen del producto. A estos efectos, el Registro podrá dictar en el marco de sus competencias las disposiciones que fuesen necesarias para regular el uso de los signos coexistentes, previa consulta con los titulares de los mismos.

De conformidad con el artículo 75 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978, podrá registrarse una denominación de origen o una indicación geográfica, acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto; pero la protección no se extenderá al nombre genérico ni a la expresión empleada.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 6°-Pliego de Condiciones. A los efectos del artículo 2 y el inciso e) del artículo 76 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978, 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, pero sin limitarse a-, las morfoagronómicas, fisicoquímicas, organolépticas y microbiológicas, que se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se producen, incluyendo factores históricos, naturales y humanos;

b) mapas que delimiten la zona geográfica de producción o elaboración 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 históricos, naturales y humanos;

d) descripción de los controles que se aplican para asegurar que el producto cumple con los procedimientos y parámetros contenidos en cada una de sus etapas, que al efecto fueron establecidos en el pliego de condiciones, en cada una de sus etapas;

e) los análisis o estudios que acrediten las diferencias técnicas que distinguen los productos o servicios designados de otros de la misma naturaleza.

f) descripción detallada de los sistemas de trazabilidad empleados para garantizar el seguimiento en cada una de las etapas de producción o elaboración.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 7º-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, cuando así corresponda;

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

- 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 8º-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 otros Signos Distintivos, Ley N°7978 y el 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 y otros Signos Distintivos, Ley N°7978.

En aquellos casos que no se requiera de un estudio técnico previo para determinar que la solicitud esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, por ser estas circunstancias notorias y evidentes, 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 con quince días hábiles.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 9º-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; cuando corresponda y sea posible, se indicará el nombre genérico al cual no se extiende la protección;

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

- d) los productos o servicios que identifica; y
- e) indicar expresamente dónde puede consultarse el expediente administrativo.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

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. El costo de las copias correrá por costo y cuenta del administrado

de conformidad con los montos establecidos por el Registro Nacional; adicionalmente deberán cancelarse los timbres y tasas correspondientes, en caso de que se requiera información certificada.

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 10. -Oposiciones a la solicitud. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, o parte de esta, aplicándose al efecto los procedimientos y plazos previstos en el artículo 16 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978 y las disposiciones correspondientes del Reglamento de dicha ley, en lo pertinente y con fundamento en las prohibiciones establecidas en el artículo 75 de ese cuerpo normativo. En todo caso deberá argumentar, fundamentar y aportar la prueba necesaria que sustente sus alegatos.

De conformidad con las normas del artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978, una oposición sustentada en el uso anterior como signo distintivo, de los términos que componen una indicación geográfica o denominación de origen se declarará improcedente si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro, la inscripción de la marca usada. No será necesario la solicitud de marca, cuando se alegue la genericidad de alguno de los términos que componen la indicación geográfica o denominación de origen.

El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de oposición y a la solicitud de inscripción de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente. La indicada solicitud, deberá ser presentada dentro de los quince días hábiles contados a partir de la presentación de la oposición.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 11. -Requerimiento de criterio técnico. 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 que requerirá del criterio técnico de fondo de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos, 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. Estos brindarán un informe técnico por escrito en donde se recomiende la procedencia o no del registro solicitado. Los especialistas que ejerzan esta función deberán demostrar idoneidad técnica, por lo que no podrán haber formado parte del equipo que elaboró el pliego de condiciones técnicas, para evitar conflicto de intereses. En atención a la complejidad de la solicitud, el Registro podrá conformar un grupo de peritos de diferentes áreas para que rindan el criterio técnico.

Los centros o expertos requeridos deberán rendir su criterio técnico por escrito en un plazo máximo de tres meses, a partir del traslado del expediente. El indicado plazo será prorrogable hasta por tres meses más, dependiendo de la complejidad del asunto. El costo correspondiente al desarrollo del informe técnico escrito para evaluar la procedencia del registro correrá por cuenta del solicitante. Un solicitante o quien sea parte interesada, no podrá participar en la elaboración del criterio técnico. La designación de los entes que rendirán el criterio técnico se realizará de conformidad con el "Reglamento de selección y designación de entes técnicos para la elaboración de criterios de fondo en procesos de inscripción de denominaciones de origen e indicaciones geográficas", adoptado por la Junta Administrativa del Registro Nacional mediante Acuerdo J477 del 08 de diciembre de 2016, o la normativa que le sustituya.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

CAPÍTULO IV

Del reconocimiento

Artículo 12. -Resolución. Con vista en el examen efectuado, con las oposiciones y contestaciones que se hubieren presentado, así como 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 indicará expresamente si la exclusividad se otorga sobre la totalidad del signo solicitado o si lo es únicamente sobre alguno de sus elementos. Se ordenará su inscripción, observando, en lo que corresponda, lo previsto en el artículo 78 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978.

En la misma resolución se ordenará la publicación por cuenta del interesado de un aviso de inscripción en el Diario Oficial La Gaceta y se aprobará la normativa de uso y administración. Una vez que el solicitante compruebe la publicación se hará entrega del certificado de inscripción. 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.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

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 como las extranjeras. En el registro se indicará expresamente para cada signo distintivo si la exclusividad y protección se otorga sobre la totalidad de los vocablos que conforman el signo solicitado, o si lo es únicamente sobre alguno de sus elementos. Adicionalmente, se indicará el número de solicitud, y, si fuere el caso, su respectivo logotipo oficial.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

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. -Integración de los Consejos Reguladores. Los Consejos Reguladores estarán integrados por quienes se dediquen a la producción, elaboración, comercialización o promoción de los productos o servicios amparados en la indicación geográfica o denominación de origen, que desarrollen la actividad dentro del área correspondiente. Para cada indicación geográfica o denominación de origen habrá un único Consejo Regulador.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 16 bis. - Reconocimiento del Consejo Regulador. A petición del solicitante de la inscripción de una indicación geográfica o denominación de origen determinada, el Registro anotará y reconocerá como Consejo Regulador a aquella organización constituida como tal, bajo la figura de asociación civil u otra organización de tipo colectivo sin fines de lucro reconocida como tal por el ordenamiento jurídico costarricense. No podrá ejercer ninguna actividad más allá de su función como administradora de la indicación geográfica o denominación de origen correspondiente y no podrá dedicarse a la comercialización del producto o servicio objeto de protección. Deberá de estar debidamente inscrita en el registro respectivo y su domicilio legal deberá de estar ubicado en la zona correspondiente. En aquellos casos en que el solicitante de la inscripción se ajuste a las figuras antes indicadas, podrá constituirse como Consejo Regulador.

La inscripción de la asociación civil u otra organización de tipo colectivo que funja como Consejo Regulador es un proceso independiente del proceso de registro de la indicación geográfica o denominación de origen. El registro de la asociación no implica la inscripción de la indicación geográfica o denominación de origen. La inscripción de la indicación geográfica o denominación de origen no implica el registro del Consejo Regulador. Para obtener la autorización de uso de la indicación geográfica o denominación de origen, no será necesario pertenecer a la asociación civil u órgano colectivo que funja como Consejo Regulador; bastará con cumplir con los requisitos establecidos en la normativa de uso y administración y contar con la aprobación del Consejo Regulador.

(Así adicionado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 16 ter. - Funciones de los Consejos Reguladores. Los Consejos Reguladores tendrán las siguientes funciones:

- a) Formular y presentar ante el Registro las propuestas de modificación al pliego de condiciones y la normativa de uso y administración de la indicación geográfica o denominación de origen correspondiente.
- b) Orientar, vigilar y controlar la producción, elaboración, comercialización y promoción de los productos amparados con la indicación geográfica o denominación de origen, de conformidad con la normativa de uso y administración y el pliego de condiciones.
- c) Velar por el prestigio de la indicación geográfica o denominación de origen correspondiente, así como defender sus intereses.
- d) Realizar labores de control respecto de cualquier uso indebido de la indicación geográfica o denominación de origen y presentar cuando fuese necesario las denuncias ante las autoridades correspondientes.
- e) Llevar un registro interno de los autorizados a utilizar la indicación geográfica o denominación de origen correspondiente
- f) Garantizar el origen y la calidad de un producto o servicio, estableciendo para ello un sistema de control que comprenda los exámenes analíticos (tales como, pero sin limitarse a exámenes físicos, químicos, bacteriológicos, organolépticos y geográficos), en los casos que así corresponda.
- g) Aplicar las sanciones que correspondan, de conformidad con los procedimientos establecidos en la normativa de uso y administración.
- h) Otorgar, suspender y cancelar las autorizaciones de uso de la indicación geográfica o denominación de origen correspondiente, según lo establezca la normativa de uso y administración.
- i) Expedir certificados de uso, sellos numerados o cualquier otro instrumento de control, necesario para garantizar la trazabilidad, autenticidad, y el cumplimiento del pliego de condiciones de los productos identificados con la indicación geográfica o denominación de origen correspondiente.

j) Realizar las labores de administración de la indicación geográfica o denominación de origen inscrita.

(Así adicionado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 16 quater. - Del financiamiento de los Consejos Reguladores. A fin de que los Consejos Reguladores, puedan cumplir con las obligaciones que la normativa les impone, podrán obtener recursos de:

a) Cobro de tasas por el otorgamiento de autorizaciones, certificados, sellos numerados, o cualquier otro instrumento de control, todo de conformidad con lo establecido en la normativa de uso y administración.

b) Contribuciones de los asociados, así como legados o donaciones.

c) Todo otro recurso que establezca la normativa de uso y administración.

(Así adicionado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

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 nulidad. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso y de conformidad con lo que establece el artículo 37 de Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen nacional o extranjera, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 75 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978, tal y como lo indica el artículo 81 de la misma Ley.

La nulidad tendrá efecto puramente declarativo, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978

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 y otros Signos Distintivos, Ley N°7978".

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 20 bis. - Requisitos de la solicitud de nulidad. La solicitud relativa a la anulación del registro de una indicación geográfica o denominación de origen se dirigirá al Registro de la Propiedad Industrial y deberá contener los siguientes requisitos:

a) Señalar el nombre, y dirección exacta del solicitante; tratándose de personas jurídicas, adicionalmente deberá indicar el lugar de su constitución, su domicilio social, el nombre del representante legal.

b) Identificar la denominación de origen o la indicación geográfica contra la cual se plantea la nulidad, indicando número de expediente o el número de registro.

c) Demostrar el interés legítimo en promover la nulidad del distintivo.

d) Indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa su solicitud.

e) Aportar las pruebas en que se funda la solicitud, las cuales deben ser remitidas en documento original o copia certificada, en caso de venir del extranjero deben cumplir con el apostillado o la legalización correspondiente según sea el caso, así como la traducción en caso de no estar escrito en castellano.

f) Expresar la petición en términos precisos.

g) Señalar el medio o lugar para recibir notificaciones.

h) Aportar el comprobante del pago total de la tasa establecida en el artículo 94 inciso m) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N °7978.

i) Quien interponga la nulidad deberá identificar al solicitante de la inscripción del distintivo y al Consejo Regulador de la denominación de origen o de la indicación geográfica, (remitiendo la personería jurídica o el poder correspondiente cuando sea el caso) así como indicar la dirección exacta donde ubicarles para la respectiva notificación personal del traslado de la solicitud.

j) Aportar una fotocopia para el solicitante de la inscripción del signo, y otra para el Consejo Regulador, de la solicitud de nulidad, así como de las pruebas que aporta.

En caso de que la solicitud no cumpla los requisitos de forma correspondiente, el Registro procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N °7978.

(Así adicionado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 20 ter. - Criterio Técnico. En caso de requerirse algún análisis pericial o cualquier otro estudio que a criterio del Registro sea necesario para el análisis

integral de la nulidad interpuesta, se le prevendrá al solicitante de la nulidad que efectúe el depósito correspondiente de los honorarios del o los profesionales que harán el estudio correspondiente, cuya designación estará a cargo del Registro de conformidad con lo que establece el "Reglamento de selección y designación de entes técnicos para la elaboración de criterios de fondo en procesos de inscripción de denominaciones de origen e indicaciones geográficas" o la norma que le sustituya".

(Así adicionado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 20 quater.- Procedimiento. Siempre que la solicitud de nulidad se encuentre ajustada a lo prescrito en la normativa aplicable, el Registro la admitirá a trámite y dará audiencia a quien haya presentado la solicitud de inscripción del signo, así como al Consejo Regulador, por el plazo de un mes, para que hagan valer sus derechos y aporten u ofrezcan sus medios de prueba. Los medios de prueba deberán ser remitidos en documento original o fotocopias certificadas, en caso de venir del extranjero deben cumplir con el apostillado o la legalización correspondiente según la situación, así como la debida traducción cuando no esté escrito en español.

Vencido el plazo para contestar la solicitud de nulidad, el Registro resolverá en forma definitiva y razonada la solicitud, valorando las pruebas correspondientes.

Si la resolución fuere favorable a la solicitud, se ordenará al interesado que publique dicha resolución en el Diario Oficial, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978, para posteriormente comprobada dicha publicación proceder a realizar la anotación correspondiente en la base de datos donde constan sus antecedentes registrales. La decisión del Registro en cuanto a esta solicitud tendrá los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, los cuales deben ser presentados dentro de los tres y cinco días hábiles respectivamente, contados a partir de la notificación de la resolución a todas las

partes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento Observancia de Derechos de la Propiedad Intelectual, Ley N°8039, del 12 de octubre de 2000.

(Así adicionado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

CAPÍTULO VIII

Del Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen Extranjeras

Artículo 21.-Indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras. 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 IC del Acta Final en que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Ley de Aprobación N°7475 del 20 de diciembre de 1994, las disposiciones establecidas en instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica y las disposiciones pertinentes de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978 y este Reglamento, el Registro inscribirá las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que se encuentren debidamente protegidas en su país de origen.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo final del artículo 76 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978, la exención del pago de la tasa establecida se aplicará a las autoridades públicas de todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio.

En lo no regulado específicamente en el presente capítulo, aplicarán las normas del presente Reglamento.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 21 bis. - De la inscripción de indicaciones geográficas o denominaciones de origen listadas en los Tratados de Libre Comercio e instrumentos similares. Las solicitudes deberán ser presentadas por el titular, por un representante legal, o por un apoderado de la indicación geográfica o denominación de origen, o bien por una autoridad pública del país de origen del respectivo signo.

Para la inscripción de indicaciones geográficas o denominaciones de origen listadas en los Tratados de Libre Comercio o instrumentos similares, y para efectos de transparencia, se adjuntará a la solicitud un resumen que comprenda la siguiente información:

- a) nombre de la indicación geográfica o denominación de origen;
- b) país de origen;
- c) nombre del titular del signo;
- d) nombre del solicitante; en caso de no ser el titular;
- e) fecha de protección en el país de origen;
- f) descripción del producto;
- g) descripción resumida de la zona geográfica y vínculo del producto con esta zona;
- h) nombre del Órgano de Control.

El o los solicitantes del registro de una indicación geográfica o denominación de origen deberán acreditar mediante certificación, constancia o documento análogo la protección en su país de origen. El Registro no otorgará protección a los términos más allá de la protección otorgada en el país de origen.

(Así adicionado por el artículo 2| del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 21 ter. - Examen de la solicitud. El Registro examinará si la solicitud cumple los requisitos de forma previstos en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N °7978 y el 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 igualmente, si la solicitud entra en alguno de los casos de prohibición contemplados en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N °7978, en cuyo caso notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y le otorgará 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, en plazo máximo de quince días hábiles.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 21 quater. - De la inscripción de denominaciones de origen con base en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional: El Registro examinará las solicitudes para la inscripción de denominaciones de origen que sean remitidas por la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual.

El Registro procederá al examen de la solicitud y validará si entra en los casos de prohibición; de ser así, notificará a la Oficina Internacional, en un plazo no mayor de un año desde que haya sido notificado de la concesión del registro internacional.

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 21 quinquies. - Publicación. Realizado el examen de las solicitudes indicadas en los artículos 21, 21 bis y 21 quater de este Reglamento, de una denominación de origen o indicación geográfica internacional, el Registro ordenará que se publique por tres veces consecutivas un aviso en el Diario Oficial La Gaceta. Este edicto tendrá la información establecida en el artículo 9 del presente Reglamento. En el caso de las solicitudes presentadas en el marco del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, el aviso únicamente se publicará en el portal web oficial del Registro Nacional, por tres veces consecutivas.

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

(Así adicionado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 21 sexies. -Oposiciones a la solicitud. En el proceso de inscripción se 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 otros Signos Distintivos, Ley N°7978 y en las disposiciones correspondientes del Reglamento de la Ley de Marcas, en lo pertinente y con fundamento en las prohibiciones establecidas en el artículo 75 de ese cuerpo normativo. Para efectos de los procesos de oposición, aplicarán las disposiciones del artículo 10 del presente Reglamento.

(Así adicionado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

Artículo 21 septies. -Resolución e inscripción: Con vista en el examen efectuado, y analizadas las oposiciones presentadas al efecto, el Registro procederá a la inscripción con base en los artículos 12 y 13 del presente Reglamento.

(Así adicionado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 41572 del 6 de febrero del 2019)

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.