

DECRETO EJECUTIVO N° 41572-JP-COMEX
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
LA MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ
Y LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; los artículos 1, 3 inciso e) y 4 de la Ley de Creación del Registro Nacional y sus reformas, Ley N°5695 del 28 de mayo de 1975; los artículos 2 incisos a), b) y e), 2 *ter* y 2 *quater* de la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; 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 de fecha 6 de enero del 2000, contiene en su Título VIII, disposiciones concernientes a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, las cuales están debidamente reglamentadas mediante el Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX de fecha 14 de marzo del 2007.
- 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 disposiciones reglamentarias que faciliten el registro en forma ágil y clara, que permitan su adecuada promoción, administración y protección.
- III.** Que a partir de la experiencia en el registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen nacionales y extranjeras, se torna necesario adecuar las disposiciones reglamentarias con la finalidad de dotar el procedimiento de mayor agilidad y certeza jurídica.

IV. Que de conformidad con lo dispuesto en el informe DMR-AR-INF-003-19 de fecha 01 de febrero del 2019, emitido por la Dirección de Mejora Regulatoria, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, esta concluye que la regulación propuesta se encuentra conforme a los términos establecidos en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N°8220 de fecha 23 de marzo del 2012; así como en su Reglamento, Decreto Ejecutivo N°37045-MP-MEIC de fecha 22 de febrero del 2012, por lo que esta propuesta no transgrede los principios de mejora regulatoria.

Por tanto,

DECRETAN:

Reforma al 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, Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX

Artículo 1.- Refórmense los artículos 2 inciso c), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20 y 21 del 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, Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX, para que en lo sucesivo, el texto de cada artículo se lea de la siguiente manera:

“Artículo 2. Definiciones. Son aplicables al presente Reglamento las siguientes definiciones:

(...)

c) *Consejo Regulator*: 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.

(...)”

“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”.

“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”.

“Artículo 6º-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”.

“Artículo 7ª-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:

(...)

e) el logotipo oficial a ser usado, cuando así corresponda;

(...)”.

“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”.

“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:

(...)

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;

(...)

e) indicar expresamente dónde puede consultarse el expediente administrativo.

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”.

“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”.

“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”.

“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.”

“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”.

“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”.

“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”.

“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”.

Artículo 2.- Adiciónense al artículo 2, los incisos h) e i) y al artículo 6, el inciso f) del 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, Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX; así como también los artículos 16 bis; 16 ter; 16 quater; 20 bis; 20 ter; 20 quater; 21 bis; 21 ter; 21 quater; 21 quinquies; 21 sexies; y 21 septies; cuyos textos se detallan a continuación:

“Artículo 2. Definiciones. Son aplicables al presente Reglamento las siguientes definiciones:

(...)

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.

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

“Artículo 6º-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:

(...)

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

“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”.

“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”.

“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”.

“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”.

“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”.

“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”.

“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”.

“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”.

“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”.

“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.

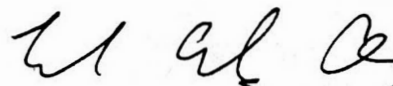
A partir de la fecha de publicación del primer aviso, cualquier persona podrá acceder al expediente para fines de información y obtener fotocopias de los documentos contenidos en este”.

“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”.

“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”.

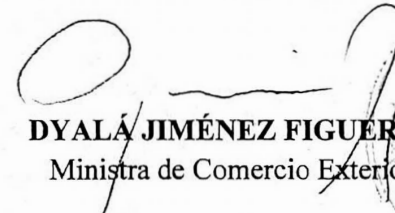
Artículo 3.- Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República, a los seis días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.


CARLOS ALVARADO QUESADA



MARCIA GONZALEZ AGUILUZ
Ministra de Justicia y Paz



DYALÁ JIMÉNEZ FIGUERES
Ministra de Comercio Exterior


1 vez.—O. C. N° 3400038476.—Solicitud N° 011-2019-MCE—(D41572 - IN2019322834).