



Respuesta a nota C.8199

Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT)

Legislación relacionada al uso de los nombres de países como marcas en Costa Rica.

- **La base jurídica de dicha protección (ya sea la legislación de marcas o de otro tipo)**

La Ley 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 7 relacionado con las prohibiciones absolutas, establece:

“Artículo 7.- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

...

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.

...”

- **Los procedimientos aplicables (anteriores al registro, posteriores al registro, otros)**

De previo al registro, de conformidad con la legislación, ante un supuesto de uso de nombre de país, se debe realizar un prevención de fondo, de conformidad con el artículo 14 de la Ley citada, con el fin de indicar al solicitante la objeción, para que se pronuncie al respecto. En el caso del uso del nombre del país, podría prevenirse con el fin de que obtenga la autorización del uso por parte del Estado correspondiente. El plazo otorgado para contestar es de treinta días hábiles.

Posterior al registro, en caso de que se haya realizado de forma errónea, sin previa autorización, el Estado afectado podría solicitar la nulidad del registro



de conformidad con el artículo 37 de la Ley citada. Esta acción debe ser accionada en un período de 4 años contados a partir de la fecha de registro. Esta situación se da excepcionalmente sólo si la Oficina erróneamente omitió señalar tal prohibición. Situación que no es común.

- **El alcance de la protección otorgada a los nombres de países en el ámbito del registro de marcas (el signo respecto del que se solicita el registro como marca es un nombre de país o el nombre del país forma parte del signo)**

La protección otorgada incluye la posibilidad de que la marca en su totalidad consista en el nombre de un país y además en casos en que el nombre del país sea sólo parte de la conformación de la marca. Es decir una marca no puede contener el nombre de un país, aunque cuente con más elementos, sin la autorización del Estado correspondiente.

- **Si se otorga la protección al nombre oficial del país únicamente o asimismo a variantes de esos nombres, como los nombres comunes, adjetivos o abreviaturas.**

De acuerdo a lo establecido por la legislación, en Costa Rica se protege el nombre oficial del Estado, su reproducción total o parcial dentro de una marca, y además se protege su abreviación en caso de que la tenga. No existe posibilidad legal de proteger adjetivos relacionados, y la única extensión a la protección que se podría dar podría ser por la figura de la Indicación de procedencia engañosa. Ya que no se inscribe un signo que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica de un producto. Esta forma podría proteger el gentilicio de un país, si da idea de procedencia del producto. Artículo 7 inciso j de la citada ley.

Algunos ejemplos de marcas rechazadas por las causales mencionada:



E educadores de colombia

