

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

FACULTAD DE DERECHO

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN PARA OPTAR POR EL GRADO DE
LICENCIATURA EN DERECHO

TEMA:

**ANÁLISIS DE LOS USOS DE MARCAS REGISTRADAS EN LA
PUBLICIDAD Y SU REGULACIÓN EN COSTA RICA**

Estudiante: Andrés Morales Cruz

Carné: A74368

2013



30 de octubre del 2013
FD-AI-1305-13

Doctor
Alfredo Chirino Sánchez
Decano
Facultad de Derecho

Estimado Decano:

Para los efectos reglamentarios correspondientes, le informo que el Trabajo Final de Graduación (categoría Tesis), del (la) estudiante (s): **"Andrés Morales Cruz carné A74368 denominado " Análisis de los usos de marcas registradas en la Publicidad y su regulación en Costa Rica "**, fue aprobado por el Comité Asesor, para que sea sometido a su defensa final. Asimismo, el suscrito ha revisado los requisitos de forma y orientación exigidos por esta Área y lo apruebo en el mismo sentido.

Igualmente, le presento a los (as) miembros (as) del Tribunal Examinador de la presente Tesis, quienes firmaron acuso de la tesis (firma y fecha) de conformidad con el Art. 36 de RTFG que: **"EL O LA ESTUDIANTE DEBERA ENTREGAR A CADA UNO DE LOS (AS) MIEMBROS (AS) DEL TRIBUNAL UN BORRADOR FINAL DE SU TESIS, CON NO MENOS DE 8 DIAS HABLES DE ANTICIPACION A LA FECHA DE PRESENTACION PUBLICA"**.

Tribunal Examinador

Informante	Dr. Pedro Chaves Corrales
Presidente	MSc. William Bolaños Gamboa
Secretaria (o)	Lic. Cristian Calderón Cartín
Miembro	Lic. Francisco Villalobos Brenes
Miembro	MSc. Osvaldo Madriz Ramírez

Por último, le informo que la defensa de la tesis es el **21 de noviembre del 2013**, a las **06:00 pm**, en la Sala de Réplicas, ubicada en el 5º Piso de la Facultad de Derecho, **Sede de Rodrigo Facio**.


Andrés Montejo Morales
DIRECTOR

San José, 21 de octubre del 2013

Señores:

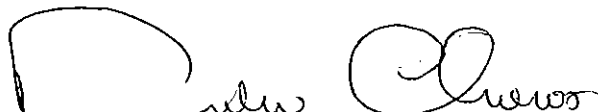
Área de Investigación

Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica

Quien suscribe, **PEDRO CHAVES CORRALES**, en mi condición de director del trabajo final de graduación del estudiante egresado Andrés Morales Cruz carné A74368 , titulado "**ANÁLISIS DE LOS USOS DE MARCAS REGISTRADAS EN LA PUBLICIDAD Y SU REGULACIÓN EN COSTA RICA**", procedo por este medio a aprobar el mismo, por cumplir con los requisitos formales y sustanciales que se exigen para la tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho.

Atentamente



Profesor: PEDRO CHAVES CORRALES

Profesor- Director de Tesis

San José, 21 octubre del 2013

Señores:

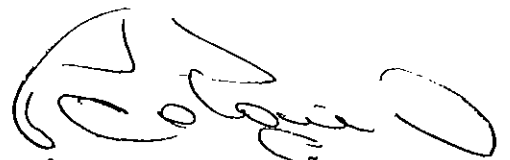
Área de Investigación

Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica

Quien suscribe, **WILLIAM BOLAÑOS GAMBOA**, en mi condición de lector del trabajo final de graduación del estudiante egresado Andrés Morales Cruz carné A74368 , titulado "**ANÁLISIS DE LOS USOS DE MARCAS REGISTRADAS EN LA PUBLICIDAD Y SU REGULACIÓN EN COSTA RICA**", procedo por este medio a aprobar el mismo, por cumplir con los requisitos formales y sustanciales que se exigen para la tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho.

Atentamente



Profesor: **WILLIAM BOLAÑOS-GAMBOA**

Profesor- LECTOR

San José, 21 de octubre del 2013

Señores:

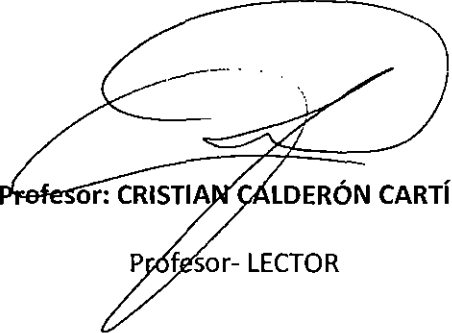
Área de Investigación

Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica

Quien suscribe, **CRISTIAN CALDERÓN CARTÍN**, en mi condición de lector del trabajo final de graduación del estudiante egresado Andrés Morales Cruz carné A74368 , titulado **"ANÁLISIS DE LOS USOS DE MARCAS REGISTRADAS EN LA PUBLICIDAD Y SU REGULACIÓN EN COSTA RICA"**, procedo por este medio a aprobar el mismo, por cumplir con los requisitos formales y sustanciales que se exigen para la tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho.

Atentamente



Profesor: **CRISTIAN CALDERÓN CARTÍN**
Profesor- LECTOR

San José, 25 de octubre del 2013

Doctor:

Andrés Montejo Morales

Director del Área de Investigación

Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica

Estimado señor:

He revisado y corregido los aspectos referentes a la estructura gramatical, ortografía, puntuación, redacción y vicios del lenguaje de la Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, denominada: **“ANÁLISIS DE LOS USOS DE MARCAS REGISTRADAS EN LA PUBLICIDAD Y SU REGULACIÓN EN COSTA RICA”**, elaborada, por el estudiante, **Andrés Morales Cruz, Carnet A74368**, por lo tanto, puedo afirmar que está escrita correctamente, según las normas de nuestra Lengua Materna.

Respeté, a lo largo del trabajo, el estilo de los autores.

Atentamente,

Profesor


Carlos Manuel Barrantes Ramírez

Filólogo

Cédula 1-0312-0358

Carné afiliado 16308 (Colegio de Licenciados y Profesores)

DEDICATORIA

A Dios y a mis padres por su apoyo incondicional durante todos estos años, por ser fundamentales en todo este proceso y darme las fuerzas para finalizar este.

AGRADECIMIENTOS

A Natasha Donoso, por brindarme mi primera oportunidad en el mundo de la Propiedad de la Propiedad Intelectual, por sus invaluable consejos y por convertirse en más que una jefa, sino una amiga.

A Laura Gutiérrez, por su invaluable apoyo y comprensión. Por ser clave en la culminación de éste proceso.

A William Bolaños, por todo su apoyo durante mi carrera, por ser más que un profesor, por ser un verdadero amigo.

A Rafael Rivera, por ser un amigo verdadero, por estar en la buenas y malas, porque amistades de ese tipo se encuentran pocas.

A Pedro Chaves, por su ayuda en todo este proceso, sus invaluable consejos y su asesoría para completar este proceso.

A Cristian Calderón, por su valiosa colaboración en este trabajo de investigación.

A Francisco Villalobos y a Osvaldo Madriz por su apoyo en este proceso.

A todos mis amigos, compañeros de trabajo, y demás personas que de alguna forma me apoyaron durante mi carrera.

Tabla de contenido

DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTOS	iii
RESUMEN.....	viii
FICHA BIBLIOGRÁFICA.....	x
Introducción.....	1
Hipótesis	8
Capítulo I Propiedad Intelectual.....	9
1.2. Teoría Bipartita del Derecho de Propiedad Intelectual.....	16
Derechos de Autor	16
Propiedad Industrial	17
Capítulo II Propiedad Industrial.....	19
2.1. El requisito del registro de este tipo de derechos	22
2.2. La relación entre la Propiedad Intelectual y la Propiedad Ordinaria.	23
Capítulo III. Conceptos de los derechos marcarios	26
3.1. Funciones de la marca	27
Función Principal	27
Funciones Secundarias.....	28
3.3. Clasificación de Marcas.....	34

Marcas de productos:	34
Marcas de Servicios:	34
Marcas Colectivas:	35
Marcas de Certificación:	35
3.4. Clasificación del autor David Rangel Medina	36
3.5. Clasificación costarricense	39
Marca denominativa o nominativa:	39
Marca figurativa o gráfica:	39
Marca tridimensional:	39
Marca Mixta:	40
3.6. Marcas no convencionales	40
Marcas Sonoras	40
Marcas Olfativas	41
Marcas Gustativas	43
3.6. Signos susceptibles de registro y aquellos que no lo son	44
Marcas Arbitrarias	45
Marcas Arbitrarias sin significado conceptual	45
Marcas arbitrarias con significado conceptual	46
Marcas Evocativas	47
Marcas descriptivas	47
Marcas genéricas	49
3.7. Prohibiciones Absolutas y Prohibiciones Relativas en el ordenamiento costarricense ..	50
3.7.1. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas ó prohibiciones absolutas	50
3.7.2. Marcas inadmisibles por derechos de terceros	61
Capítulo IV Publicidad	74

4.1. Principios de la publicidad.....	75
a) Principio de legalidad.....	75
b) Principio de veracidad.....	76
c) Principio de autenticidad	76
d) Principio de lealtad	77
4.2. Publicidad Ilícita.....	78
Capítulo V Publicidad Desleal.....	85
5.1. Publicidad Denigratoria	86
5.2. Publicidad Confusionista.....	90
5.3. Publicidad Adhesiva.....	94
5.4. Publicidad Comparativa.....	95
Capítulo VI Derechos conferidos por el Registro de una Marca.....	102
6.1. Esfera Positiva del Derecho Exclusivo Sobre la Marca	102
6.2. Esfera Negativa del Derecho Exclusivo Sobre la Marca.....	103
6.3. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Número 7978.....	106
Capítulo VII Uso de Marcas de Terceros Excepciones al <i>Ius Prohibendi</i>	109
7.1. El requisito de uso con finalidad distinta de la de marca o con finalidad no distintiva. ...	110
7.2. La imposibilidad de que genere confusión o riesgo de asociación por parte de los consumidores.....	111
7.3. El obligado respeto a las normas leales en materia industrial o comercial.....	114
Capítulo VIII Usos Permitidos de Marcas Registradas Propiedad de Terceros.....	118
8.1. La limitación respecto de su nombre, dirección o los de sus establecimientos comerciales	118

8.2. Limitación en cuanto a las indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios	119
8.3. Indicaciones o informaciones respecto de disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, particularmente en relación con piezas de recambio o accesorios.	121
8.4. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978.....	123
Capítulo IX Propuesta de Regulación.....	126
9.1. Reforma a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos número 7978.....	126
9.2. Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor número 7472 y su reglamento.	130
Definiciones por reformar.....	131
Definiciones por adicionar.....	132
Conclusiones.....	136
Bibliografía	140
Anexos.....	145

RESUMEN

Justificación

La propiedad intelectual constituye para toda nación e incluso para el mundo entero un motor, tanto social como económico. Es decir, la producción de nuevas ideas es lo que hace avanzar a una sociedad, de ahí la importancia de su protección. En este estudio se analizarán a fondo un género de la propiedad intelectual, como lo son los derechos marcarios.

Existen diferentes formas como los Derechos marcarios pueden ser violentados, una de ellas es mediante su utilización ilícita de estos derechos en el marco de la publicidad. En Costa Rica, la violación a los derechos marcarios y los usos lícitos que se pueden realizar de marcas de terceros en la publicidad, son temas explorados, estos en su mayoría permanecen en un limbo.

En este sentido, con el fin de llevar a cabo una correcta protección de los derechos marcarios, tanto en su esfera registral como comercial, resulta de importancia conocer lo que la doctrina ha dispuesto al respecto y los instrumentos legales con los que se cuenta actualmente, para así determinar la manera como estos se deben de reforzar y adecuar a las necesidades de la sociedad en la que se convive, la cual por el dinamismo del comercio se encuentra en constante evolución.

Hipótesis

En Costa Rica, la violación que se realiza a los derechos marcarios en la publicidad, es un tema poco explorado, vago y ambiguo. Lo anterior, a pesar de que se cuenta con una Ley de Marcas y una Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que no proveen la suficiente regulación y los mecanismos necesarios

para hacer cumplir cada uno de los derechos derivados de éstas frente a una posible infracción en la publicidad.

Objetivo General

Determinar cuál es la situación actual de la legislación costarricense con respecto de los usos de marcas de terceros en la publicidad y la infracción que se da a estos, de igual forma, proponer una reforma a la Ley de Marcas y Otros Distintivos y a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

Metodología

La presente investigación seguirá un sistema de recopilación de datos, los cuales, posteriormente, serán analizados para llevar a cabo la comprobación de la hipótesis propuesta. Como consecuencia de lo anterior se realizará un estudio de todo tipo de textos, libros, revistas, pronunciamientos documentos electrónicos, entre otros con el fin de extraer aquella información que resulte relevante para la investigación.

Conclusiones

Existe un amplio traslape legal entre la publicidad y la propiedad intelectual, específicamente, con respecto de los derechos marcarios. La rápida evolución del comercio ha llevado a que existan nuevas formas de violación a los derechos marcarios en la publicidad, mismos que no han sido regulados en nuestra legislación actual correctamente.

Del estudio en específico de cada uno de los supuestos de uso de marcas ajenas en la publicidad propia, se llega a la conclusión de que la legislación costarricense presenta amplios vacíos legales en las dos normas atinentes a la relación entre la publicidad y los derechos marcarios, siendo éstas la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

FICHA BIBLIOGRÁFICA

Ficha bibliográfica

Morales Cruz, Andrés. Análisis de los Usos De Marcas Registradas En La Publicidad y su Regulación en Costa Rica. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2013. X y 145.

Director: Dr. Pedro Chaves Corrales

Palabras claves: Propiedad Intelectual. Derechos marcarios. Publicidad. Usos Permitidos de Marcas Registradas. Publicidad Denigratoria. Publicidad Comparativa. Publicidad Confusionista. Publicidad Adhesiva.

Introducción

La propiedad intelectual constituye para toda nación un motor, tanto social como económico. Es la producción de nuevas ideas lo que hace avanzar a la sociedad, de ahí la importancia de su protección, ya que sin ésta, cada uno de los sujetos creadores de ideas innovadoras, renunciaría a la premisa de continuar produciendo éstas.

En Costa Rica, la protección de esta clase de propiedad al no ser palpable y ser considerada en un pasado de menor importancia que, otros tipos de propiedad como la mobiliaria o la inmobiliaria, ha tenido una evolución más pausada que el resto de derechos nombrados. En este sentido, durante muchos años el Ministerio Público, en específico la Fiscalía General de la República dispuso que *“en delitos contra la propiedad intelectual se ha delineado que se persiguen únicamente aquellos asuntos que transgreden la salud o aquellos en que se vislumbran la existencia de organización criminal que lesiona otros bienes jurídicos (...)”*¹. Como se observa del informe realizado por parte de la Fiscalía General de la República, los derechos de la propiedad intelectual y los delitos que se lleven a cabo en contra de estos se delegaron a un segundo plano, imposibilitando la persecución a estos en la mayoría de los casos.

¹ Ministerio Público de Costa Rica. (2005). “Instrucciones Generales emitidas por la Fiscalía General de la República durante el año 2005. Protocolo para la atención de crisis en casos mayores. Sección especializada en Delitos Varios, punto 1”, <http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/transparencia/memorias%20listas/Memoria%202005.html> consultado el 10 de Octubre del 2013.

Como consecuencia existen temas que todavía siguen en un limbo, ya sea porque existe una falta de estudio de estos, o porque se ha intentado aplicar doctrina y jurisprudencia extranjeras para solventar estos vacíos jurídicos, las cuales en su mayoría no son compatibles con nuestro ordenamiento jurídico.

Un tema que no ha sido investigado o tratado a fondo en Costa Rica, es el traslape que se da de ciertos derechos de propiedad intelectual y la publicidad. Específicamente, el uso de marcas ajenas en la publicidad, y las implicaciones jurídicas que esto representa es un tema poco tratado en el derecho costarricense, esto ha llevado a que, en algunos casos, este no sea regulado del todo en nuestra legislación, mientras que en otros se encuentra regulado erróneamente provocando amplios vacíos legales y la indefensión, tanto de los agentes del comercio como de los propios consumidores.

El uso de marcas ajenas en la publicidad representa un tema de alta importancia para el comercio en general ya que el registro de una marca tiene dos esferas jurídicas, una primera, esfera que es la registral y en segundo lugar una esfera comercial. El titular de una marca registra ésta con el fin de no solamente obtener protección en la esfera registral, por el contrario, este pretende lograr protección en la esfera de mayor importancia, la del uso de su marca en el comercio, la esfera comercial. Es decir, el titular de una marca pretende obtener protección contra los usos desleales de su marca por parte de otro agente del comercio, por lo que la falta de una correcta regulación de este tema representa un obstáculo para el correcto desarrollo del comercio que debe de ser corregido.

Por su parte, la Legislación costarricense en específico las dos normas de mayor atinencia con el tema del uso de marcas ajenas en la publicidad, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su reglamento y la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, regulan el tema de una forma muy somera. En el caso de la Ley de Marcas ésta deja amplias dudas sobre cuáles son las formas como una marca ajena puede ser utilizada y las condiciones que debe reunir dicho uso. Por su parte, la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, desde su creación no ha tenido una reforma con la cual se pretenda plasmar en ésta la protección a la propiedad intelectual y, en específico, a las marcas, de una forma amplia con la cual se protejan los intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual por lo que ésta debe ser reformada con dicho objetivo.

En razón de lo anterior, en la presente investigación se pretende señalar cuáles son los usos de una marca ajena establecidos por la doctrina como lícitos y aquellos considerados como usos ilícitos para luego establecer las reformas y modificaciones que se deben realizar a nuestra legislación con el fin de regular estos correctamente.

El objetivo general de este trabajo es determinar cuál es la situación actual de la legislación costarricense con respecto de los usos de marcas de terceros en la publicidad y la infracción que se da a estos, de igual forma proponer una reforma a la Ley de Marcas y Otros Distintivos y a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

De igual forma los objetivos específicos se detallan a continuación:

1. Determinar cuáles son aquellos usos de marcas de terceros que la doctrina y la legislación han considerado como lícitos y aquellos estimados como ilícitos.
2. Realizar un estudio de lo que la doctrina llama figuras limítrofes, entre las que se encuentran el uso incidental de las marcas de un tercero, publicidad comparativa y las demás figuras establecidas por la doctrina en las que en principio es posible utilizar las marcas de otro titular dentro de la publicidad.
3. Efectuar un análisis jurisprudencial y normativo con el fin de determinar si existen los sistemas necesarios para proteger correctamente a los titulares de estos derechos.
4. Establecer un análisis comparativo con los mecanismos de protección propuestos por la doctrina y aún más importante, con sistemas de otros países como lo son el español.

Los métodos utilizados en el desarrollo de esta investigación son los siguientes:

La presente investigación seguirá un sistema de recopilación de datos, estos posteriormente, serán analizados para llevar a cabo la comprobación de la hipótesis propuesta. Como consecuencia de lo anterior, se realizará un estudio de todo tipo de textos, libros, revistas, pronunciamientos, documentos electrónicos, entre otros, con el fin de extraer aquella información que resulte relevante para la investigación. Primeramente, se pretende efectuar una descripción de los conceptos básicos de los derechos marcarios, con el fin de introducir al lector con una mejor propiedad al tema de investigación. Entre los temas que se abarcarán, primeramente, se encontrarán los

diferentes tipos de marcas existentes y las clasificaciones utilizadas por la doctrina al respecto.

Posteriormente, se llevará a cabo un análisis de lo establecido por la doctrina, nuestra legislación y la legislación internacional sobre la utilización de marcas de terceros en la publicidad. Esto con el fin de establecer cuál es la tendencia seguida por la doctrina y diferentes legislaciones sobre el tema en estudio.

Seguidamente, con la información y criterios obtenidos, se analizará la normativa existente en Costa Rica con el fin de determinar si ésta ofrece los mecanismos y la regulación necesaria para evitar posibles infracciones a los derechos marcarios en la publicidad. Se buscará exponer de manera crítica los problemas que afronta Costa Rica al tener tan vagamente regulado este tema y lo que conlleva la mala regulación de ésta. Lo anterior, tomando en cuenta lo establecido por la doctrina al respecto.

Por último, al realizar todo lo anterior se pretende pasar de una fase descriptiva a un estudio explicativo, en el que se pueda exponer si lo establecido por la doctrina y la legislación extranjera es viable llevarlo a cabo en Costa Rica con la normativa e instrumentos disponibles actualmente, o si por el contrario, se debe llevar a cabo una serie de reformas con las cuales se puede dar una mejor protección a la propiedad intelectual. Por último, se pretende presentar una propuesta propia de cómo se podría llegar a solucionar esta situación.

La presente investigación se compone de nueve capítulos, con los que se pretende desarrollar de la manera más completa el tema de investigación “Análisis de los Usos

de Marcas Registradas en la Publicidad y su Regulación en Costa Rica”. El primer capítulo desarrolla de manera general el concepto de la Propiedad Intelectual, de igual forma, se realiza un estudio de la evolución que este concepto ha tenido durante el tiempo. De esta manera se analiza la teoría bipartita de la Propiedad Intelectual y se estudian los conceptos de Derechos de Autor y Propiedad Industrial.

Seguidamente, en el capítulo dos se analiza más a fondo el concepto de Propiedad Industrial, específicamente, el requisito de registro de este tipo de derechos, así como la relación existente entre este tipo de propiedad y la propiedad ordinaria.

Por otro lado, el capítulo tres desarrolla los conceptos de los Derechos Marcarios desde diferentes perspectivas, con el fin de que el lector conozca las diferentes clasificaciones marcarias existentes, entre otros conceptos relacionados, lo anterior con el propósito de presentarle a éste una perspectiva completa de este concepto.

Por su parte en el capítulo cuatro, se desarrolla de manera general el concepto de Publicidad y los diferentes tipos existentes de ésta, además de los principios por los que se rige esta materia, permitiendo de esta forma al lector obtener una perspectiva completa de este concepto.

A su vez, el capítulo cinco desarrolla de manera más específica un tipo de publicidad, siendo éste el de Publicidad Desleal y las diferentes modalidades en las que ésta se desarrolla en el comercio.

Por otro lado, el capítulo seis desarrolla aquellos derechos conferidos por el registro de una marca, específicamente, desde el punto de vista de la esfera positiva y de la esfera negativa de los derechos otorgados por la inscripción de un signo distintivo.

Seguidamente, el capítulo siete desarrolla aquellas excepciones al *ius Prohibendi*, es decir, se establecen aquellos requisitos con los que la publicidad por realizar debe cumplir para que la marca de un tercero puede ser utilizada en la publicidad propia sin infringir los derechos de éste.

De igual forma, el capítulo ocho de esta investigación, desarrolla, en específico, aquellos casos reconocidos, tanto por la doctrina como por la legislación nacional y extranjera, en donde la marca registrada de un tercero puede ser utilizada en la publicidad propia.

Seguidamente, con base en la información recopilada y el estudio realizado en el capítulo nueve de este trabajo, se efectúa una propuesta de regulación, ésta se considera necesaria para la correcta regulación de este tema.

Por último, se presentan las conclusiones a las que se ha llegado a través de esta investigación y las recomendaciones atinentes.

Hipótesis

En Costa Rica, la violación que se realiza a los derechos marcarios en la publicidad, es un tema poco explorado, vago y ambiguo. Lo anterior, a pesar de que se cuenta con una Ley de Marcas y una Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que no proveen la suficiente regulación y los mecanismos necesarios para hacer cumplir cada uno de los derechos derivados frente a una posible infracción en la publicidad.

Capítulo I Propiedad Intelectual

El concepto de propiedad tiene una realidad histórica, misma que no dejará de tener a través del tiempo. Este se remonta a los orígenes mismos de la humanidad. *“En el régimen de la comunidad primitiva, donde el nivel de las fuerzas productivas era sumamente bajo, la propiedad sobre los productos del trabajo y los primitivos instrumentos de producción era comunitaria colectiva.”*²

No fue hasta el surgimiento de la civilización que un concepto de propiedad privada más claro se empezó a formar, especialmente, mediante la figura de la Propiedad Familiar en el Derecho Romano, misma que se encontraba controlada en su momento por el Pater Familia, el cual se encargaba de velar por el patrimonio familiar. *“Solo el jefe, Pater, tenía una capacidad jurídica perfecta y plena.”*³

No es hasta la Revolución Francesa la cual culminó aproximadamente en 1789 que se puede hablar de un concepto de propiedad privada más actual, ya que es, en ese momento, cuando mediante la destrucción del sistema feudal que se declara la libertad del individuo y de la tierra. *“El clero y la nobleza hubieron de renunciar a sus privilegios en la sesión celebrada durante la noche del 4 de agosto de 1789; la Asamblea aprobó*

² BORÍSOV Zhamin y Makárova, “Diccionario de economía política, en eumed.net”, <http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/p/propiedad.htm> consultado el 10 de Octubre del 2013.

³ ARIAS BONET Juan Antonio, *Derecho Romano tomo I*, Madrid, Editorial revista de derecho privado, 1ed, 1994, p. 59

*una legislación por la que quedaba abolido el régimen feudal y señorial y se suprimía el diezmo, aunque se otorgaban compensaciones en ciertos casos.*⁴

De acuerdo con lo mencionado la Propiedad Privada es un instituto de gran importancia dentro de cualquier sociedad al igual que en la sociedad costarricense donde el legislador le otorga rango constitucional. Con la evolución de la Propiedad, este concepto se deja de aplicar solamente a aquello físico y palpable, por el contrario, ésta amplía su espectro a todo aquello que nace del intelecto y es de ahí, precisamente, cuando nace el concepto de Propiedad Intelectual.

La propiedad intelectual como instituto jurídico nace específicamente en Francia, al respecto se entenderá el surgimiento de este instituto de la siguiente manera: *“La legislación sobre esta cuestión en sus términos modernos tiene su origen en la Francia de mediados del siglo XIX, si bien existen antecedentes.”*⁵

Se puede hablar de un surgimiento formal de la Propiedad Intelectual a partir de otro hecho de gran relevancia histórica que es la invención de la imprenta. En su momento la Iglesia Católica y el gobierno como medio de control y represión adoptan una política cerrada en cuanto a que obras pueden llegar a ser publicadas o no. *“Siempre se trataba, por tanto, de un privilegio que concedía el monarca a alguien de su agrado*

⁴ USAIN, Luis María, « La transición del feudalismo al capitalismo», en Mearba.org, http://mearba.org/FICHAS/Historia/la_transicion_del_feudalismo_al_.htm consultado el 10 de octubre del 2013.

⁵ CHINCHETRU, José Antonio, «Cuatro siglos de Propiedad Intelectual», en Libertad Digital, <http://www.libertaddigital.com/opinion/antonio-jose-chinchetru/cuatro-siglos-de-propiedad-intelectual-44451/> consultado el 17 de febrero del 2013.

ayudarle a incrementar su patrimonio personal.”⁶ Durante un gran periodo determinado la propiedad intelectual sobre determinadas obras no era más que un privilegio otorgado por la corona, constituyéndose esto en una práctica altamente subjetiva. “El primer monopolio de explotación sobre una obra intelectual se otorga por parte del Gobierno de Venecia a Pietro, di Ravena sobre su obra el Fénix en 1941. En este caso el autor con aval de su rey tenía la posibilidad de elegir que imprentas de la época se encontraban facultadas para reproducir su obra.”⁷

Posteriormente, surge lo que se conoce como la escuela de Salamanca, “y aparece precisamente en tierras españolas, de la mano de un grupo de hombres cuya aportación al pensamiento de la humanidad es fundamental y su influencia perdura todavía en terrenos como la economía o el derecho: la Escuela de Salamanca. Sus miembros, que defendían los derechos morales de los autores, se oponían a la propiedad intelectual con el argumento de que los privilegios reales no eran equiparables a una forma de propiedad, puesto que no eran posibles sin la intervención del monarca (ahora el Estado), ni existía lo que ahora llamaríamos escasez de los bienes.”⁸

⁶ CHINCHETRU, José Antonio, «Cuatro siglos de Propiedad Intelectual», en Libertad Digital, <http://www.libertaddigital.com/opinion/antonio-jose-chinchetru/cuatro-siglos-de-propiedad-intelectual-44451/> consultado el 17 de febrero del 2013.

⁷ CHINCHETRU, José Antonio, «Cuatro siglos de Propiedad Intelectual», en Libertad Digital, <http://www.libertaddigital.com/opinion/antonio-jose-chinchetru/cuatro-siglos-de-propiedad-intelectual-44451/> consultado el 17 de febrero del 2013.

⁸ CHINCHETRU, José Antonio, «Cuatro siglos de Propiedad Intelectual», en Libertad Digital, <http://www.libertaddigital.com/opinion/antonio-jose-chinchetru/cuatro-siglos-de-propiedad-intelectual-44451/> consultado el 17 de febrero del 2013.

Posteriormente, es a partir de la Revolución Francesa que surgen diversos pensadores entre los que se pueden señalar a Denis Diderot y Jean Le Chapelier, que fomentan la creación de un régimen de derecho de autor. Lo que hoy se conoce como los derechos patrimoniales y morales de autor.

De conformidad con lo señalado por el autor Chinchetru⁹ con el nacimiento de la escuela de Salamanca, se realizan diferentes críticas al sistema de propiedad intelectual que se seguía en su momento, que resultan de vital importancia para la evolución de dicho sistema. La primera de ellas es que los privilegios reales no son equiparables con el reconocimiento de los derechos morales de un autor. Esto puesto que como el término lo señala son privilegios, es decir, el monarca es quien decidía en su momento si otorgaba el derecho al autor de proteger su obra. Como se sabe, actualmente, la tesis que se sigue es totalmente distinta ya que el autor tiene derecho sobre su obra desde su creación en el caso de los derechos de autor y desde su presentación en aquellos ámbitos donde se utilice el sistema declarativo, como en los derechos marcarios.

A partir de este momento la Propiedad Intelectual ha venido evolucionando, creando diferentes sistemas especializados para cada materia. En el siglo XIX por el fuerte surgimiento del capitalismo, los sistemas de protección de este tipo de propiedad se han visto forzados a evolucionar, es de ahí que se da el surgimiento del Convenio de Berna

⁹ CHINCHESTRU, José Antonio, «Cuatro siglos de Propiedad Intelectual», en Libertad Digital, <http://www.libertaddigital.com/opinion/antonio-jose-chinchetru/cuatro-siglos-de-propiedad-intelectual-44451/> consultado el 17 de febrero del 2013.

para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el cual marca el inicio de una era de globalización de la Propiedad Intelectual en el mundo.

Actualmente, la Propiedad Intelectual se mantiene constantemente en evolución, el surgimiento de nuevas tecnologías y el mejoramiento de las anteriores hacen necesario la creación de nuevas formas de protección y el surgimiento de nuevos convenios que regulen éstas. De todo esto se concluye que la protección de la Propiedad Intelectual se encuentra en constante evolución y que seguirá evolucionando conforme el intelecto del ser humano lo siga haciendo.

Se iniciará entendiendo la propiedad intelectual, *“en un sentido amplio como la disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creador así como de sus actividades afines o conexas.”*¹⁰A partir de lo que expone el auto ANTEQUERA se puede concluir que todo aquello que viene del intelecto y que tiene una naturaleza creadora entra dentro de la protección y definición del concepto de Propiedad Intelectual.

Al respecto, el autor GAMA CEQUEIRA señala que *“la propiedad intelectual comprende tanto los derechos relativos a las producciones intelectuales del dominio literario, científico y artístico, como las que tienen por objeto los inventos y los diseños y modelos industriales pertenecientes al campo industrial.”*¹¹

¹⁰ ANTEQUERA PARILLI Ricardo, *La Propiedad Intelectual en sus diversas facetas*, Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), 1 ed., 1998, p.1.

¹¹ GAMA CERQUERIA citado por R. ZUCCHERINO Daniel, *Tratado de patentes de invención*, Abedolo – Perrot, Buenos Aires, 1 ed., 1957, p. 42.

Por su parte, la OMC define el derecho de Propiedad Intelectual de la siguiente forma:
*“Los derechos de propiedad intelectual son aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente. Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo determinado.”*¹²

La presente definición no varía mucho de las dos anteriores, sin embargo, se agrega un elemento de vital importancia, que son los derechos exclusivos sobre la utilización de su creación por un determinado plazo. Para comprender de mejor manera este elemento, se debe saber que esto, normalmente, ocurre en los países que adoptan el sistema declarativo, que es aquel sistema en el que partir del reconocimiento por parte del ente gubernamental competente en la materia, al inventor o creador se le otorga determinado plazo para que disfrute de su derecho exclusivo. Es decir, como premio por hacer la información de su invención pública, se le otorga un plazo en el cual éste tendrá el derecho exclusivo para comercializar el bien inventado o creado y detener todo aquel uso ilícito que se realice por parte de un tercero no autorizado para éste.

De igual forma se encuentra la definición del término Propiedad Intelectual que brinda Robert M. Sherwood el cual entiende la propiedad intelectual como, *“La expresión propiedad intelectual involucra tanto las ideas, conceptos o expresiones creadas por la inteligencia humana, es decir, los productos de la mente, como el criterio establecido de que estos “frutos del intelecto” pertenecen a sus creadores. Estos productos*

¹² ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. “¿Que se entiende por “derechos de propiedad intelectual”? en Organización Mundial del Comercio, http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.htm consultado el 15 de mayo de 2011.

intelectuales cuando están protegidos por la comunidad en general, se convierten en propiedad intelectual, desempeñando un papel positivo en el desarrollo económico.”¹³

De igual forma la definición brindada por este autor no difiere de las tres mencionadas con anterioridad, sin embargo sí aporta un elemento que no se encuentra mencionado en ninguna de las anteriores. Se refiere a que la Propiedad Intelectual desempeña un papel positivo dentro del desarrollo económico de una sociedad. Es fácil pensar cuál es el aporte que realiza este tipo de propiedad y su protección a ésta, ya que su resguardo da un incentivo a los inventores y creadores para que sigan creando al otorgarles exclusividad sobre la explotación de sus creaciones y obras.

De todo lo anterior, se puede concluir nuestra propia definición sobre el término Propiedad Intelectual: Propiedad Intelectual es la disciplina jurídica que tiene por objetivo la protección de todo tipo de creaciones provenientes del intelecto humano, que le da a sus autores dos tipos de derechos, uno exclusivo sobre su creación por un determinado lapso, creando para ellos un beneficio económico y otro exclusivo sobre la autoría de su invención, llamado derecho moral, que le permite a su autor un reconocimiento que no tiene un lapso establecido. Lo anterior, contribuye de diferentes formas en el desarrollo económico y evolución de la sociedad.

ANTEQUERA PARILLI Ricardo, *La Propiedad Intelectual en sus diversas facetas*, Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), 1 ed., 1998, p.1.

¹³ SHERWOOD, Robert M., *Beneficios que brinda la protección de la propiedad intelectual a los países en desarrollo*, Derechos Intelectuales, T.4. Astrea, Buenos Aires, 1 ed., 1989, p.74.

1.2. Teoría Bipartita del Derecho de Propiedad Intelectual

La mayor parte de la doctrina coincide en el hecho de que la Propiedad Intelectual se encuentra conformada por dos tipos de derechos, primeramente, los Derechos de Autor y segundo, los Derechos de Propiedad Industrial.

Derechos de Autor

La autora LILLIANA NAVARRTE en su obra “Derecho de ¿autor?”, define el derecho de autor de la siguiente manera: *“Se entiende por Derecho de autor, en su sentido subjetivo, al conjunto de facultades de las que goza un autor en relación con la obra que tiene originalidad o individualidad suficiente y que se encuentra comprendida en el ámbito de protección dispensada. En su sentido objetivo, se refiere a la denominación que recibe la materia que trata estos asuntos.”*¹⁴

Como en todos los campos de la Propiedad Intelectual, el derecho de autor guarda relación con la protección de las obras del intelecto humano. Sin embargo, el derecho de autor pertenece al campo de protección de las obras literarias y artísticas. Entre las que se pueden nombrar: las obras escritas, musicales y artísticas. Ejemplo de ello son las pinturas, poemas, libros, canciones, entre otros, además es importante saber que el software y ciertas bases electrónicas, en algunos casos, se encuentran protegidas por el derecho de autor ya que muchas de éstas son consideradas obras literarias.

¹⁴ ALVAREZ NAVARRETE Lilliana, “Derecho de ¿autor?”, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana Cuba, 1 ed., 2006, p. 22.

Dicho lo anterior se señalará la posición de otro grupo de autores quienes, en igual sentido que la autora MABEL GOLDSTEIN han señalado, *“en los últimos tiempos, al menos en la segunda parte de este siglo, los teóricos del derecho continental han acentuado su adhesión a la categorización del derecho de autor como especie de los derechos humanos, es decir, se establece un vínculo directo entre la creación y la persona física en su capacidad inventiva y laboral.”*¹⁵

Es importante entender que el derecho de autor protege las obras, es decir, la expresión de conceptos y no las ideas. Por lo tanto, una idea genérica no podrá ser protegida por el derecho de autor, pero si a esta idea se le agrega una serie de elementos creativos y una trama interesante y luego se plasma en papel, ésta podrá ser protegida por los derechos de autor.

De igual importancia es saber que en Costa Rica en referencia a los derechos de autor no se aplica el sistema declarativo, es decir, en principio no es necesario la presentación de la obra ante el ente gubernamental competente para que ésta sea protegida, por el contrario, se dice que es a partir del nacimiento de la obra que se le da protección a ésta.

Propiedad Industrial

La otra rama parte de la Propiedad Intelectual corresponde a la Propiedad Industrial, la cual se desarrollará a fondo en los próximos capítulos. Se entenderá a la Propiedad Industrial como aquella rama. *“bajo cuya denominación se incluyen no solamente las*

¹⁵ GOLDSTEIN Mabel, “Derecho de Autor”, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 1 ed., 1998, p. 42.

invenciones y los dibujos y modelos industriales, sino también las marcas de fabrica y los lemas o denominaciones comerciales, ámbito tan amplio que algunos documentos llegan a comprender en esta categoría a la represión de la competencia desleal, aunque con la advertencia de que en este último caso no se trata de derechos exclusivos, sino de sanción a los actos contrarios a los usos honrados en materia industrial y comercial.”¹⁶

¹⁶ ANTEQUERA PARILLI Ricardo. *op.cit*, p.06.

Capítulo II Propiedad Industrial

La Propiedad Industrial como su nombre lo señala es un tipo de propiedad especial, ésta reúne determinadas características que la diferencia de la propiedad común que se conoce.¹⁷*“Esa denominación presupone, en efecto, que los derechos sobre la marca, las patentes y los demás elementos que se incluyen en la categoría, representan para su titular auténticos derechos reales, puesto que se emplea el mismo vocablo con que se designa el derecho real por excelencia: La Propiedad.”*

Como lo señala la doctrina la utilización del término propiedad para designar a la propiedad intelectual no resulta una coincidencia, por el contrario ¹⁸*“se pretende resaltar la condición dominical de que goza su titular, que le faculta para una utilización en exclusiva, oponible erga omnes, como es característico de los derechos reales, con la inherente facultad de prohibir intromisiones o perturbaciones (ius prohibendi) en su pacífico ejercicio.”*

Como se observa de lo señalado por la doctrina lo que se pretende con otorgar la condición de propiedad a la Propiedad Industrial es concederle el derecho al titular de una invención, marca u otro tipo de derechos de esta clase de detener el uso no autorizado de estos derechos por parte de cualquier tercero.

¹⁷ PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO Antonio, *Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual y de la Competencia*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 1 ed., 2008, p.15.

¹⁸ *Ibid*, p.15.

En este sentido, como ya fue señalado anteriormente, se debe puntar nuevamente que éste es un tipo especial de propiedad, ya que no es equiparable en todos sus sentidos a la propiedad ordinaria. *“Más conviene advertir desde ahora, y como hemos de ver más adelante que la equiparación no es absoluta (diríamos que se trata más bien de un simple derecho de exclusiva), puesto que, en algunos de esos supuestos, la exclusividad se extingue transcurrido cierto tiempo, en contraste con esa vocación de perpetuidad que parece consustancial a la propiedad ordinaria.”*¹⁹

A diferencia de la propiedad ordinaria, la Propiedad Industrial dependiendo del tipo de derecho al que se éste refiriendo presenta importantes diferencias:

Patentes: El derecho de exclusión otorgado por una patente es limitado a determinado espacio temporal, ejemplo de lo anterior es que en Costa Rica el monopolio sobre dicha invención es de 20 años a partir de su solicitud.

Marcas: Con respecto de las marcas, a medida de ejemplo podemos señalar dos diferencias:

La primera es el hecho de que la propiedad sobre una marca, al igual que en el caso de la patente tiene una duración temporal, en Costa Rica es de 10 años, por lo que de no darse la renovación de la marca ésta caducará, así como el derecho sobre ésta misma.

¹⁹ Pérez de la Cruz Blanco, Antonio, *op.cít.*, Página 16.

En segundo lugar, de conformidad con lo establecido por nuestra ley de marcas en su artículo 39, a partir de su registro una marca debe ser utilizada en un plazo de 5 años a partir de su registro, de lo contrario ésta es susceptible de una cancelación por falta de uso. En razón de lo anterior como se puede observar el derecho de propiedad, en este caso, no es oponible erga omnes, a diferencia de lo que ocurre con respecto de la propiedad ordinaria.

En conclusión, la naturaleza jurídica de la Propiedad Industrial resulta en la mayoría de sus sentidos equiparable a un derecho real, sin embargo, como ya se señaló existen amplias diferencias con la propiedad ordinaria por lo que se puede concluir que éste es un tipo especial de propiedad.

Teniendo en claro la naturaleza jurídica de este tipo de propiedad se ha de adentrar propiamente en los derechos protegidos por este tipo de propiedad , *“la llamada propiedad industrial está integrada por dos géneros de figuras: Las referidas a las invenciones o creaciones intelectuales de aplicación industrial (cuyo prototipo es la patente) y los signos distintivos de la actividad empresarial, en cuanto sirven para diferenciar al propio empresario en el desarrollo de su actividad (nombre comercial), al local, abierto al público, donde despliega esa actividad (rótulo del establecimiento) o al producto o servicio que en el mercado se ofrece (es decir la marca, la cual, como veremos más adelante, es el prototipo del signo distintivo, tanto que su regulación sirve de patrón a los otros dos, el nombre comercial y el rótulo del establecimiento, que con*

*las llamadas denominaciones de origen o indicaciones de procedencia completan el género.*²⁰

Como se observa de lo señalado por el autor en referencia el derecho de Propiedad Industrial tiene dos aristas que la componen, la primera se refiere a todo tipo de invenciones como lo son las patentes y los modelos industriales y en un segundo plano los signos distintivos con los cuales se identifica determinado comerciante o los productos que éste comercializa, como lo son las marcas, nombres comerciales, las denominaciones de origen, entre otras.

2.1. El requisito del registro de este tipo de derechos

Como ya se señaló anteriormente la Propiedad Industrial abarca dos vertientes las cuales la conforman, sin embargo, ambas aristas comparten un requisito para su protección y ésta es la necesidad de su registro.

“Dada su falta de existencia caporal, el nacimiento, vicisitudes y extinción de estos bienes inmateriales descansa en gran medida en un cuidadoso y pormenorizado sistema de publicidad legal que les dota de una existencia tabular, registral o formal, supletoria de su existencia real.”²¹

A diferencia con los derechos de autor en los cuales la obra se encuentra protegida desde su creación, en el caso de los derecho de Propiedad Industrial, éstas deben ser

²⁰ PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO Antonio, *op.cit.*, p.12

²¹ *Ibid.*, p.18

registradas para obtener protección, ejemplo de lo anterior es la concesión de una patente en la cual a cambio de revelar la información de la invención, se le otorga al inventor exclusividad para explotar ésta durante un periodo de 20 años.

En conclusión, a diferencia de la propiedad ordinaria y los derechos de autor, la existencia de los derechos de la Propiedad Industrial con respecto de terceros se encuentran supeditados a el Registro de estos ante el órgano estatal competente.

2.2. La relación entre la Propiedad Intelectual y la Propiedad

Ordinaria.

La Propiedad Industrial son ideas las cuales se plasman ya sea en una invención o en el etiquetado con el cual se identifica un comerciante o los productos que éste comercializa. *“Característica de los elementos de la propiedad industrial (aunque quizás, en mayor medida, el fenómeno se produce en el ámbito de la intelectual), ligada a su esencia incorporal, es que se materializan o realizan, en el sentido de que adquieren existencia física o realidad corpórea, mediante su inserción en objetos reales en los que se plasman o a los que se incorporan y de los que no pueden materialmente desvincularse, aunque en la mayor parte de las ocasiones si es posible, en un plano ideal, establecer la línea divisoria.”*²²

Es decir, la propiedad intelectual toma su forma corporal cuando ésta se fija en determinado objeto (medicamentos, etiquetados de productos, nombres comerciales,

²² PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO Antonio, *op.cit.*, Página 18.

entre otros), el cual, posteriormente, se comercializará. *“(…) una vez que el objeto portador del signo o producido por aplicación del invento se introduce regularmente en el mercado con el consentimiento de su titular. Esa irrupción del productos en el torrente circulatorio marca el momento en que concluye (se agota) el derecho del titular industrial respecto de ese ejemplar que materializa o incorpora su creación.”*²³

Como se observa ambos tipos de propiedad (Propiedad Industrial y Propiedad ordinaria) tienen una zona de traslape en donde se debe dilucidar cuál de estos dos derechos debe de prevalecer, por lo que como lo indica la doctrina una vez que el producto, marca, o invención entra al mercado con la autorización de su titular y éste es adquirido por un tercero, dicho producto entra en el dominio de este tercero y sale del dominio de su titular original. *“Para articular este sistema de ejercicio de facultades dominicales incompatibles sobre un objeto unitario se apela al tecnicismo de diferenciar en el dos elementos> el llamado corpus mysticum sobre el que se proyectan los derechos inherentes al titular de la propiedad intelectual o industrial y el corpus mechanicum que se proyecta sobre el soporte físico o ejemplar real, que pertenece a su propietario (sobre este punto, véanse SSTs del 11 de abril y 17 de julio 2000)”*²⁴

Debe quedar claro que aquello que es adquirido por este tercero es el producto el cual éste puede utilizar a su gusto, sin embargo el conocimiento, que este producto trae consigo no puede ser utilizado indiscriminadamente, *“esto ha llevado a algún autor a*

²³ PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO Antonio, *op.cit.*, Página 19.

²⁴ *Ibid.*, p.18.

*decir de forma gráfica y expresiva que el derecho del autor no es por ejemplo, el libro, es decir, el volumen de páginas impresas, sino lo que hay adentro*²⁵. De igual forma otro ejemplo de lo anterior es el caso de una patente con la cual se proteja un medicamento, en cuyo caso el tercero que adquiera el producto final no puede reproducir el producto sin autorización de su titular.

En conclusión, el derecho de Propiedad Industrial tiene como objetivo la protección de un tipo de expresión del intelecto humano, y se circunscribe específicamente a la protección de dos tipos de derechos, los signos distintivos y la protección de las patentes de invención. En los siguientes capítulos, se desarrollará la protección a los signos distintivos, especialmente, la protecciones a los signos marcarios.

²⁵ PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO Antonio, *op.cit.*, p. 19.

Capítulo III. Conceptos de los derechos marcarios

Inicialmente se debe definir qué es una marca y cuál es su importancia, tanto para su titular, como para los consumidores y el comercio en general.

Se entenderá el concepto de marca como: *“La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Esta simple definición puede completarse con otras funciones que la marca cumple y que veremos en este capítulo. La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo, nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios.”*²⁶

En igual sentido, se refiere el autor DAVID RANGEL, cuando señala, *“Se considera como marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.”*²⁷

De las anteriores definiciones se puede llegar a la conclusión de que la marca cumple dos funciones esenciales:

- Distinguir los productos o servicios de determinado comerciante de los de otro.

²⁶ OTAMENDI Jorge, Derechos de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3 ed., 1999, p. 07.

²⁷ MEDINA RANGEL David, Tratado de Derecho Marcario, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1 ed., 1960. Citado por MEDINA RANGEL David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1 ed., 1992, p.153.

- Crear una relación entre el consumidor, la marca y los productos que ésta protege.

Con base en esto y las definiciones antes citadas, se puede realizar, la propia definición del concepto “marca”: Una marca es básicamente un signo que se utiliza para distinguir y proteger los servicios y productos ofrecidos por una empresa de aquellos comercializados por una competidora, con la cual se crea una relación entre el signo empleado y los consumidores que consumen determinado producto o servicio.

3.1. Funciones de la marca

Las marcas tienen diferentes funciones, la mayor parte de la doctrina las ha separado en funciones principales y secundarias, esto en razón de la evolución del comercio y la propiedad intelectual a través del tiempo.

Función Principal

Distinción de productos y servicios: *“La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros.”*²⁸ La mayoría de la doctrina ha llegado a calificar a esta función como la principal de una marca y la razón de ser de las marcas en el comercio.

“La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros,

²⁸ OTAMENDI Jorge, *op.cit.*, p. 09.

*entonces, no podrá ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a la marca.*²⁹

Entonces, con base en la definición antes citada, una marca debe cumplir con dos requisitos para que se considere que ésta es distintiva:

- En primer lugar, la marca debe ser distintiva con respecto de los productos que ésta protege, es decir, debe ser un término no obvio ni común en relación con los productos que la marca protege.
- De igual forma, la marca escogida por el comerciante debe ser distintiva con respecto de las marcas de terceros, es decir, no puede ser una marca susceptible de llevar a confusión al consumidor por su amplio parecido con la marca de un tercero en el mercado.

Funciones Secundarias

Además de su función principal la doctrina ha realizado una subclasificación de funciones, a éstas ha llamado funciones secundarias, entre las que se encuentran las siguientes:

Indicación de origen: como primera de las funciones de una marca se tiene la de indicar el origen de fabricación de los productos que ésta protege, es decir, cuál es el fabricante, productor o prestador de determinado producto o servicio. De igual forma como parte de esta función, la marca indica o le señala al consumidor cuál es el país

²⁹ OTAMENDI Jorge, *op.cit.*, p. 10.

de origen del producto o servicio que está consumiendo, al respecto el tratadista “Jorge Ottamendi” indica en su libro “Derecho de Marcas”:

“Tradicionalmente se entendió que la marca identificaba el origen del producto. Asimismo servía para que el público consumidor supiera quiénes eran los distintos fabricantes de cada producto.”³⁰

Sin embargo, a raíz de la constante evolución, tanto del comercio como de la propiedad intelectual, esta función ha tomado un lugar secundario e incluso ha sido considerado por algunos autores como superada en razón de los cambios antes citados.

“Hoy en día este concepto de la función que cumple ha quedado superado. La marca no distingue origen. Es más, la gran mayoría del público ignora quién es el fabricante de los productos que adquiere. Desde luego existen casos en los que la marca está formada o constituida por el nombre del fabricante. Entonces la marca identificará también el origen del producto. Pero esta función será secundaria.”³¹

Como es sabido y ratificado por el autor citado, la dinamicidad del comercio y la gran cantidad de oferta de productos en, el mercado, ha transformado en una utopía que el consumidor promedio revise cuál es el origen empresarial de cada uno los productos o servicios que consume. Por esto es que se ha considerado que esta función ha asumido un lugar secundario frente a las demás funciones de la marca.

³⁰ OTAMENDI Jorge, *op.cit.*, p. 08.

³¹ *Ibid.*, p. 09.

Ahora, sabiendo lo anterior se debe preguntar cuál es la aplicación práctica de esta función, a lo cual se responde que su función primordial es evitar la confusión el consumidor. El Tribunal Registral en el Voto 043-2010, de las nueve horas, del dieciocho de enero del dos mil diez ha dispuesto lo siguiente:

“La normativa marcaría y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) del Reglamento a la Ley citada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión?, el artículo en su inciso a) es transparente e indica: al público consumidor, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.”³²

Por último, se ha de hacer la aclaración de que a pesar de que existe gran número de autores que consideran que esta función ha sido superada o ha tomado una función secundaria, en Costa Rica con base en la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor e interpretaciones recientes por parte del Registro de la Propiedad Industrial de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ésta ha retomado una gran importancia. Incluso como consecuencia de lo antes citado, el Registro de la Propiedad Industrial prohibió la utilización de cartas de consentimiento

³² Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 043 de las nueve horas del dieciocho de enero del dos mil diez, párrafo 17.

entre las empresas mediante las cuales se permitía la utilización de una misma marca por dos empresas diferentes.

Función de garantía: en segundo lugar, se encuentra la función de garantía de la marca, que también ha sido clasificada como una función secundaria. El consumidor al determinar que gusta de cierto producto o servicio relacionará la marca del producto o los servicios adquiridos y continuará adquiriendo éste con base en la calidad que ha descubierto en esa marca.

Jorge Ottamendi menciona al respecto: *“Otra de las funciones de la marca, secundaria, pero no por ello sin importancia, es la de garantizar una calidad uniforme. Quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que el producto o el servicio tenía cuando lo adquirió con anterioridad.”*³³

De igual forma el Tribunal Registral en el Voto N^o 232-2005 de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de setiembre del dos mil cinco estableció: *“.....pues debe tenerse presente que una de las funciones de la marca, es precisamente la función de garantía o de calidad, pues sobre ésta los consumidores en general confían, y sería la marca la que brindaría esa identificación.”*³⁴

³³ CALLMANN, Rudolf, *The law of unfair competition, trademarks and monopolies*, 1988, p. 9 (17.03) explica que "lo que se conoce como una garantía, es, de hecho, la concientización del vendedor y comprador de que el uso de una marca sugiere una cierta constancia de producto". Citado por OTAMENDI Jorge, *Derechos de Marcas*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3 ed., 1999, p. 10.

³⁴ Tribunal Registral Administrativa, N^o 232-2005 de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de setiembre del dos mil cinco, párrafo 10.

Si bien, ésta ha sido clasificada por gran número de autores como una función secundaria de la marca, se ha de decir que, si bien, a nivel registral ésta no tiene tanta importancia, en la esfera comercial es una de las principales funciones de una marca. Crear un vínculo con el consumidor el cual le haga relacionar determinada marca con una calidad, llevará a éste por utilizar el mismo producto o servicio, volviendo a una marca exitosa.

Publicidad: la marca cumple con otra importante función, ésta es transformarse en un elemento publicitario, con el que el consumidor se siente identificado, es decir, si no se tiene una marca con la que el consumidor se identifique no será posible llevar a cabo publicidad. *“Como bien señala Mathely “sin una marca que lo designe, no sería posible efectuar publicidad de un objeto dado.”³⁵*

Esta función, si bien, desde el punto de vista comercial es de vital importancia para que un producto se torne exitoso, desde el punto de vista registral solo cumple una función secundaria, ya que por ejemplo, existen marcas con muy baja aceptación por el público, es decir no cumplen con la función publicitaria y aún así, son distintivas con respecto de los productos que protegen a marcas de terceros. Al respecto, el tratadista Jorge Ottamendi señala: *“Pero, aun así, será una función secundaria porque bien puede tratarse de un signo negativo desde el punto de vista publicitario y aun así ser distintivo.”³⁶*

³⁵ MATHELY, P., la designa como función natural y esencial en *Le Detroit Francais des Signes Distinctives*, 1984, pag 13. Citado por OTAMENDI Jorge, *Derechos de Marcas*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3 ed., 1999, p. 11.

³⁶ OTAMENDI Jorge, *Derechos de Marcas*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3 ed., 1999, p. 09.

Good Will o Reputación: como se ha señalado anteriormente el titular de una marca registrada tiene el interés de que su marca le sirva para proteger sus productos o servicios en dos esferas, la primera de ellas la esfera registral y en segundo lugar la esfera comercial. Sin embargo, es claro que *“desde la perspectiva del titular, la función más importante de la marca es, sin duda alguna, la de constituir un mecanismo en el condensándose progresivamente el eventual goodwill o buena fama de que gocen entre el público de los consumidores, los productos servicios diferenciados por la marca.”*³⁷

El goodwill es aquella buena reputación que se forma en la mente del consumidor por la cual éste continuará adquiriendo el mismo producto o servicio o incluso lo recomendará, generándole mayores ventas al titular de la marca y aumentando el valor de ésta.

Ejemplo de lo anterior son las marcas renombradas,³⁸*“que es aquel tipo de marca que se caracteriza por ser portadora de un acrecentado prestigio: prestigio que es el fruto de la alta calidad de los productos o servicios; de la intensa publicidad realizada en torno a la marca; y, a veces, de la fuerza sugestiva (selling power) del propio signo constitutivo de la marca.”* En otras palabras, mientras que en la esfera registral lo que interesa de este tipo de marca es su condición de renombrada, misma que le otorga un estatus superior que las marcas comunes, en la esfera comercial lo que interesa es el

³⁷ FERNÁNDEZ- NOVOA Carlos, Tratado Sobre Derechos de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid 2004, 2 ed., p. 76.

³⁸ *Ibid*, Página 76.

amplio “good will” que la marca tenga con la cual el consumidor promedio se identificará y, por lo tanto, adquirirá los productos o servicios comercializados con ésta.

3.3. Clasificación de Marcas

La doctrina ha establecido diferentes criterios con los cuales ha realizado diversas clasificaciones de marcas, sin embargo, esencialmente existen dos tipos de marcas:

Marcas de productos: originariamente, las marcas fueron concebidas para distinguir los productos de un fabricante de los de sus competidores. *“Hay quienes remontan esta costumbre hasta 5000 años a.C., antigüedad que se le atribuye a objetos de alfarería que llevaban signos identificatorios.”*³⁹ Es decir, desde tiempos antiguos las marcas se han utilizado para distinguir los productos propios de los de la competencia y crear un vínculo con el consumidor en el cual éste relacione determinada marca a una cierta calidad y ésta se convierta de su preferencia.

Marcas de Servicios: como su nombre lo indica las marcas de servicios a diferencia de las marcas de productos, distinguen los servicios prestados por un comerciante de los de un tercero. A diferencia con las marcas de productos se dice que éstas deben cumplir con un requisito para ser consideradas como tales. *“Este servicio deberá mantener una cierta uniformidad en el tiempo.”*⁴⁰ Como en este caso no se encuentra protegiendo mediante la marca un producto tangible y determinado, para que el consumidor pueda crear una relación con una marca de servicios y relacionarse con el

³⁹ FERNÁNDEZ- NOVOA Carlos, *op.cit.*, p. 16.

⁴⁰ Otamendi, Jorge, *op.cit.*, p. 20.

servicio prestado con la marca, éste debe ser prestado de manera uniforme durante un lapso determinado, dándole al comprador del servicio el tiempo necesario para crear esta importante relación.

De igual forma existen dos tipos de marcas de menor utilización que las antes citadas entre las que se encuentran:

Marcas Colectivas: *“Signo o combinación de signos cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca”⁴¹*, por ejemplo una cooperativa, la cual autoriza sus miembros para utilizar la marca. Es importante reseñar que el uso de la marca no podrá efectuarse de manera indiscriminada por parte de los miembros de la organización, por el contrario, estos tendrán que cumplir con determinados condiciones ya establecidas.

Marcas de Certificación: *“Signo o combinación de signos que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca”⁴²*, es decir, son signos que puede aplicarse sólo a productos que han sido sometidos a un determinado control de calidad. Por ejemplo, aquellas empresas que se certifiquen con las normativas ISO, podrán utilizar la marca que certifica que sus productos o servicios cumplen con las normas señaladas.

⁴¹ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ley N^o 7978. (2000) Costa Rica.

⁴² Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ley N^o 7978. (2000) Costa Rica.

3.4. Clasificación del autor David Rangel Medina

Además de las clasificaciones antes citadas, existen otras como la del autor David Rangel Medina, en donde éste señala:

“ A) Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser marcas de productos y marcas de servicios.”⁴³

Como ya se mencionó y su nombre lo indica, éstas son marcas que en el primero de los casos protegen un producto o una lista de ellos, mientras que en el segundo protegen un servicio con el cual el consumidor se verá identificado con el tiempo y la constancia de éste.

“b) Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, estos signos distintivos pueden ser marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura.”

Ha de aclararse que en Costa Rica, se utiliza la palabra marca de fábrica en lugar de marca industrial, sin embargo, con cualquiera de estas dos designaciones se describen aquellas marcas en las que el productor utiliza su signo para distinguir los productos que éste fábrica. El nombre “marca de fábrica” no es una coincidencia, ya que como lo señala el autor Medina: *“En su evolución histórica, la protección a las marcas se destinaba únicamente para quien las utilizara sobre los productos de su fabricación, por*

⁴³. MEDINA RANGEL, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1 ed., 1992, p.48.

lo que las leyes antiguas se denominaban Leyes de Marcas de Fábrica o Leyes de Marcas Industriales.”⁴⁴

Posteriormente, con la evolución del comercio y la propiedad industrial se admitió la posibilidad de proteger signos empleados por los comerciantes que no realizaban la fabricación de sus productos, es decir, de aquellos que actuaban *“como intermediarios entre el fabricante de las mercancías y los consumidores, para identificar el lugar de venta de las mercancías, independientemente o al lado de la marca industrial de quien las produjo.”*⁴⁵ De ahí se da el nacimiento del concepto de marca de comercio, con la cual el comerciante que utilice ésta no necesariamente tendrá que ser el fabricante de sus productos.

Por su parte, la concepción de marcas de agricultura se encuentra totalmente superada en el ámbito costarricense, sin embargo, autores como el citado la describen como aquella marca dedicada a proteger productos agrícolas como frutas y legumbres, de igual forma para el autor RANGEL⁴⁶, en esta clasificación se encajan productos de índole agraria semitransformados en envases, latas y bolsas plástico,

“(....)C) Contempladas desde su composición, integración o formación, las marcas pueden ser nominativas o denominativas, si consisten en un vocablo, en una palabra o

⁴⁴ RANGEL MEDINA, David., *op.cit.*, p. 49.

⁴⁵ *Ibid*, p. 49.

⁴⁶ *Ibid*, p. 49.

*frase. También pueden ser figurativas, innominadas o gráficas, cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie. Pero si dicha forma es tridimensional, tiene volumen, entonces se trata de una marca plástica, como ocurre en las que consisten en formas de envases, frascos, etcétera.*⁴⁷

Esta última clasificación señalada por el autor divide las marcas, según su composición o disposición, señalando inicialmente las marcas nominativas o denominativas que son aquellos que no cuentan con un elemento gráfico o diseño como parte de su distintivo. Seguidamente, especifica aquellas marcas conocidas como figurativas, innominadas o gráficas, que son aquellas que se constituyen solamente por un diseño, el cual no incluye palabras como parte de éste, ejemplo de lo anterior, es el dibujo animado de un auto. Por último, indica que las marcas tridimensionales, que son aquellas que como su nombre lo indica constan de tres dimensiones y, por lo tanto, de volumen, ejemplo de lo anterior: una botella de perfume.

*(...) d) Finalmente, se conocen como mixtas aquellas marcas que resultan de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades ya citadas. (...)*⁴⁸

⁴⁷ RANGEL MEDINA, David. *op.cit.*, p.49.

⁴⁸ *Ibid.*, p.49.

3.5. Clasificación costarricense

La clasificación mencionada anteriormente resulta pertinente con la realidad costarricense en la cual con base en la disposición de las marcas y de conformidad con lo dispuesto por la autora Elvira Batalla en su libro Derecho de Marcas en Costa Rica⁴⁹ se han reconocido los siguientes tipos:

Marca denominativa o nominativa: es aquella en la que la marca no cuenta con un elemento gráfico, por el contrario, solo cuenta con su elemento nominal. Ejemplo de lo anterior es la utilización de la palabra “Frutini” como marca.

Marca figurativa o gráfica: es aquella que al contrario de la anterior solo cuenta con un elemento gráfico que no cuenta con un elemento denominativo incluido en su distintivo. Ejemplo de lo anterior, es un conejo animado.

Marca tridimensional: si bien, el autor Rangel reconoce este tipo de signos como marcas plásticas, lo cierto es que en Costa Rica a aquellas marcas que incluyen dentro de su distintivo un elemento tridimensional, se les reconoce con este nombre, Marcas Tridimensionales, independientemente de si éstas se encuentran conformadas por un material plástico o no. Ejemplo de lo anterior, es la figura de un tenis desde sus tres

⁴⁹ BATALLA Elvira, Derecho de Marcas en Costa Rica, Editorial Universidad de Costa Rica, San José, 1 ed., 1979, p.115.

dimensiones, el cual si cumple con los requisitos de Ley perfectamente puede convertirse en una marca tridimensional.

Marca Mixta: finalmente, las autoridades costarricenses han reconocido la tesis, según la cual, cuando una marca tiene una combinación de elementos, gráficos y denominativos, ésta adquiere la condición de marca de marca mixta. Sin embargo, de conformidad con las nuevas tendencias doctrinarias con las cuales se concuerda, una marca mixta puede llegar a ser cualquier signo que se encuentre compuesto por más de un elemento, por ejemplo, un elemento gráfico y un sonido o un marca compuesta por un elemento tridimensional y un elemento olfativo.

3.6. Marcas no convencionales

Por último, se debe señalar que con la evolución de los derechos marcarios se han generado nuevos tipos de marcas, entre los que se encuentran las marcas sonoras, gustativas y olfativas:

Marcas Sonoras: en este caso, como su nombre las define la marca se encuentra constituida por un sonido, sin embargo, al igual que toda marca, éste debe ser susceptible de tener representación gráfica. Al respecto en el Compendio de doctrina de Propiedad Industrial se define a éstas como:

“Constituidas por un sonido o combinación de sonidos suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. (Pentagrama).”⁵⁰

En este mismo sentido, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha dispuesto que las marcas sonoras efectivamente deben de cumplir con el requisito de la representación gráfica y para lo anterior existen diferentes, medios además del Pentagrama *“que permiten su representación gráfica, como el oscilograma, el espectro sonoro, el espectrograma y el sonograma.”⁵¹*

El requisito de la representación gráfica se debe al hecho de que la marca debe ser susceptible de ser comparada con la marca de un tercero, con el fin de determinar si ésta puede provocar confusión en el consumidor promedio. Ejemplo de lo anterior es el chillido de un águila el cual se convirtió en una marca registrada por la Cervecería de Costa Rica.

Marcas Olfativas: éstas son aquellas marcas que se encuentra constituidas por un olor el cual debe ser susceptible de representación gráfica, en adición a lo anterior dicho olor o aroma debe de perdurar en el tiempo con el fin de poder llevar a cabo comparaciones con marcas de terceros. En este sentido, la Organización Mundial de la

⁵⁰ Superintendencia de Industria y Comercio, Compendio Propiedad Industrial, 2005, Colombia.

⁵¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, «Olfato, oído, gusto – Los sentidos de la marcas no tradicionales», en OMPI Novedades y acontecimientos, http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html consultado el 29 de mayo de 2013.

Propiedad Intelectual ha señalado ciertos requisitos con los cuales debe de cumplir el solicitante de la marca Olfativa:

“Para obtener el registro de una marca olfativa el solicitante ha de poder representar visualmente el aroma del producto y, además, debe demostrar que el aroma no es el producto mismo, sino únicamente su signo. El aroma tiene que representarse visualmente porque una muestra física – conservada, por ejemplo, en un frasco – perdería sus propiedades con el tiempo y por lo tanto no serviría para comparar la marca.”⁵²

Como se señaló anteriormente, la marca debe de poder representarse gráficamente. En un pasado, dicha representación era permitida mediante la utilización de la fórmula química que representaba el olor, sin embargo, con el avance del tiempo, tanto la doctrina como la OMPI han determinado *“la fórmula química tampoco se considera una representación válida, ya que se entiende que representa la sustancia, y no el olor.”⁵³*

En razón de todo lo anterior, lamentablemente, en estos momentos se encuentra en una crisis respecto de esta clase de marcas, ya que ni siquiera la Organización Mundial

⁵² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, «Olfato, oído, gusto – Los sentidos de la marcas no tradicionales», en OMPI Novedades y acontecimientos, http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html consultado el 29 de mayo de 2013.

⁵³ *Ibid.* [en línea] 29 de mayo de 2013. Disponible en la Web: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html

de la Propiedad Intelectual ha logrado determinar cuál es la representación gráfica que debe de ser aceptada por las diferentes oficinas receptoras de marcas alrededor del mundo.

Por último, la solicitud de una marca olfativa debe cumplir con el requisito de que el olor protegido por ésta no derive del producto. *“Por ejemplo, la solicitud formulada por Chanel para registrar su conocido perfume Nº 5 como marca olfativa en el Reino Unido fue rechazada por ese motivo: la fragancia del perfume es la esencia misma del producto. No obstante, algunas descripciones de marcas olfativas han superado este criterio y han podido ser registradas; así ha sucedido, por ejemplo, con las pelotas de tenis con olor a hierba recién cortada fabricadas por una empresa holandesa, o con los neumáticos con "un aroma o fragancia floral que recuerda al de las rosas" y los dardos "con el olor acre de la cerveza amarga" registrados en el Reino Unido.”*⁵⁴

Marcas Gustativas: como su nombre lo indica se encuentran en el grupo de signos distintivos que son percibidos mediante el sentido del gusto. Este tipo de marcas, al igual que las dos clases de marcas anteriores, tienen como requisito principal su representación gráfica, para de esta manera, poder determinar si ésta resulta distintiva, tanto frente a marcas de terceros como con respecto de los productos que ésta protege. En un caso de esta índole según el SCT (Comité Permanente Sobre El

⁵⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, «Olfato, oído, gusto – Los sentidos de la marcas no tradicionales», en OMPI Novedades y acontecimientos, http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html consultado el 29 de mayo de 2013.

Derecho de Marcas, Diseños Industrial e Indicaciones Geográficas) *“el requisito de representación gráfica se satisfizo por medio de unas descripción por escrito del sabor e indicando que corresponde a una marca gustativa, pero cumplir el requisito de carácter distintivo y probar la ausencia de funcionalidad resulta aún más problemático que en los otros tipos de marcas.”*⁵⁵

En estos casos a diferencia de los anteriores, resulta aún más complejo comprobar que la marca propia cumple con el requisito de distintividad frente a marcas de terceros, puesto que el mantener un sabor uniforme y que se conserve durante el tiempo es una difícil tarea. En adición a lo anterior, se debe agregar que la apreciación de si la marca resulta distintiva frente a marcas de terceros resulta aún más compleja que en el caso de las marcas convencionales y de las no convencionales como la sonora y la olfativa, ya que la apreciación del registrador es más subjetiva que en los casos anteriores y depende en mucho de cuan desarrollado éste el sentido del gusto del examinador de la marca.

3.6. Signos susceptibles de registro y aquellos que no lo son

Tomando en cuenta la clasificación anterior, se debe señalar que no todo signo o combinación de estos es susceptible del recibir protección registral en Costa Rica. A continuación se repasará cuáles son los signos distintivos que, tanto la doctrina

⁵⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *op.cit.*, [en línea] 29 de mayo de 2013. Disponible en la Web: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html

marcaria como la legislación costarricense han determinado que tienen mayor aceptación para ser registrados y cuáles de ellos se encuentran imposibilitados de adquirir tal condición.

Se iniciará realizando un estudio de aquellas palabras que la doctrina ha considerado que pueden ser transformadas en registros marcarios entre las cuales se encuentran las Marcas Arbitrarias y Evocativas para luego realizar un análisis de las Marcas Descriptivas y Genéricas las que como se verá no son susceptibles de registro.

Marcas Arbitrarias: en esta categoría, se incluyen aquellas marcas en las que el titular realizó un mayor esfuerzo imaginativo, ya que éstas implican la creación de un vocablo que en la mayoría de los casos no tienen significado alguno. Como consecuencia de lo anterior este tipo de marcas adquiere la condición de “marca arbitraria”, que es aquella marca en la que el signo distintivo y su significado si es que lo tiene, no contienen relación alguna con los servicios o productos protegidos. En este sentido, existen dos clases de marcas arbitrarias, aquellas que como ya se mencionó no tienen significado conceptual y aquellas que por el contrario sí lo tienen.

Marcas Arbitrarias sin significado conceptual: comúnmente, son conocidas por el término de marcas de fantasía, son aquellas que ni en el lenguaje español ni en ningún otro producen una idea conocida para el consumidor promedio. Ejemplo de lo anterior, es la marca “Quiznos” término que no existía en ningún idioma y se utiliza para proteger servicios de restauración y productos relacionados con éstos. Al respecto, señala el autor Otamendi:

“Comprende las palabras, vocablos o denominaciones de fantasía. Se trata de un supuesto, quizás el más común en el ámbito marcario, que implica la creación de un vocablo. Éste puede no tener significado alguno, aunque puede evocar alguna idea o concepto.”⁵⁶

Al no tener un significado conceptual este tipo de marcas pueden proteger cualquier tipo de productos y desde ninguna circunstancia llegarán a ser consideradas palabras de uso común o descriptivo de los productos o servicios que éstas protegen.

Marcas arbitrarias con significado conceptual: existe un segundo grupo de marcas que son aquellas en las que no existió una creación de la palabra, por el contrario, éstas ya tienen un significado dentro del Idioma Español o algún otro. Es decir, *“no es necesario que una marca sea una creación de quien la solicite, basta con que sea éste el primero que se apropie de ella, la adopte e inicie el trámite legal correspondiente antes que otros para tener el mejor derecho a la misma.”⁵⁷*

En estos casos, la palabra escogida a pesar de tener un significado conceptual no tiene relación alguna con la clase de productos solicitados, por lo que ésta tiene el carácter de arbitraria con respecto de los productos o servicios que protege. Ejemplo de ellos es la utilización de la palabra “Galleta” para proteger vestidos.

⁵⁶ OTAMENDI Jorge, *op.cit.*, p. 29.

⁵⁷ OTAMENDI Jorge, *op.cit.*, p. 29.

Marcas Evocativas: dentro de esta clasificación se encuentran aquellas marcas, que a pesar de no ser marcas de fantasía o arbitrarias y tener un determinado significado conceptual son registrables. Al respecto el Tribunal Registral Administrativo ha dispuesto:

“Las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio.”⁵⁸

Estas marcas producen una idea en el consumidor sobre los productos o servicios que va a consumir, sin caer en ser consideradas marcas genéricas o atributivas de cualidades. Es decir, se le da un indicio al consumidor promedio sobre los productos o servicios que la marca protege sin describir complemente estos, de esta forma el consumidor se verá forzado a llevar a cabo un esfuerzo mental para relacionar la marca con los productos o servicios protegidos.

Marcas descriptivas: este grupo de marcas se componen de aquellos signos que en el comercio sirven para designar o describir una característica del producto por ofrecer, ya sea su especie, calidad, cantidad o cualquier otra característica de éste.

⁵⁸ Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 20-2006 de las nueve horas con treinta minutos del seis de febrero del dos mil seis, párrafo 11.

Este tipo de signos han sido clasificados, tanto por la doctrina como por nuestro ordenamiento como signos no susceptibles de inscripción, en este sentido, el autor Carlos Fernández Novoa en su libro Tratado sobre derecho de marcas estableció:

“Esta prohibición se apoya, por un lado en la falta de carácter distintivo de los signos descriptivo: porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, los signos descriptivos proporcionan al público información acerca de las propiedades y características de los pertinentes productos o servicios. La prohibición analizada se apoya por otro lado, en la necesidad de mantener libremente disponibles los signos descriptivos a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado.”⁵⁹

Tomando en cuenta lo señalado por el autor de referencia la prohibición de inscribir este tipo de signos tiene todo sentido, ya que en primer lugar éstos no distinguen el producto que se comercializará con ellos, solamente los describen. En razón de lo anterior, éstos no cumplen con la principal función de la marca cual es la distinguir los productos que se ofrecen con ellas de los pertenecientes a terceros.

De igual forma la inscripción de este tipo de signos constituirá un acto de competencia desleal ya que los signos descriptivos deben de estar al alcance de todo el sector del

⁵⁹ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *Op cit.*, p.186.

mercado para ser utilizados, de lo contrario, se le impondrán importantes trabas al comercio en general.

Marcas genéricas: este grupo de signos se encuentra compuesto por aquellos que se componen exclusivamente de signos o indicaciones que son habituales para designar los productos o los servicios dentro del lenguaje común.

*“Paul Roubier define a las necesarias como “las que se imponen a un producto, de tal manera que, si ellas pudieran ser apropiadas como marcas por un productor, sus competidores para designar sus productos no podrían más servirse del único término conocido y comprendido por el público”.*⁶⁰

Ejemplo de lo anterior, es el uso de la palabra “Manzanas” para proteger la venta de manzanas o servicios relacionados con éstos.

Al igual que con los supuestos de las marcas descriptivas, la indebida apropiación por parte de un solo titular de un término de genérico, de uso común ó habitual, transgrede los derechos de los demás agentes del comercio, puesto que les impide utilizar un término con el cual se designa normalmente determinado producto, constituyéndose en un acto de competencia desleal.

⁶⁰ Paul Roubier citado por OTAMENDI Jorge, Derechos de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1 ed., 1999, p. 09.

3.7. Prohibiciones Absolutas y Prohibiciones Relativas en el ordenamiento costarricense

En Costa Rica, para que un signo se constituya en un registro marcario, existen diversos requisitos con los que se debe cumplir, estos se encuentran divididos en requisitos intrínsecos y requisitos extrínsecos, siendo los primeros propios de la marca y los segundos relativos a marcas o signos distintivos de terceros.

3.7.1. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas ó prohibiciones absolutas

En primer lugar, se debe analizar aquellas razones propias del signo por las que éstas no pueden llegar a ser registradas, éstas se encuentran contempladas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual establece:

1. Forma usual del Producto

El inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina una prohibición en específico dirigida a las marcas tridimensionales, ejemplo de ello son las botellas o empaques en los cuales se comercializa determinado producto. En específico la prohibición establece lo siguiente:

a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.

Al respecto el Tribunal Registral ha establecido: ⁶¹*“De lo anterior se infiere, que cuando se pretenda registrar una figura especial de un objeto como marca tridimensional, ésta debe poseer una forma característica especial, original y novedosa, para que como marca, distinga y diferencie el producto que se ofrece en el mercado, ya que la legislación marcaria, respecto a las marcas tridimensionales, no permite registrar la forma de los productos si esa es la usual y común, ya que la forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva.”*

De conformidad con lo establecido en el voto en referencia, la figura que se pretenda registrar debe de tener alguna característica especial y novedosa que la diferencia del envase común o necesario para comercializar un productos. Si la marca solicitada no cumple con el requisito anteriormente mencionado ésta debe estar disponible a todos los agentes del comercio por lo cual no es apropiable por un único titular, ya que su indebida apropiación constituirá un acto de competencia desleal.

Ejemplo de lo anterior, es la botella de Coca - Cola la cual a diferencia del envase normal con el que se comercializa una bebida gaseosa presenta una forma especial que la distingue de éstos y con la cual el consumidor promedio sin que ésta tenga impreso el signo distintivo “Coca- Cola” la identificará, resultando por sí misma distintiva de los productos que protege y de las marcas de terceros.

⁶¹ Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 005-2010 de las diez horas con treinta minutos del cuatro de enero del dos mil diez, párrafo 10.

2. Ventaja Funcional o técnica

La presente prohibición se encuentra contenida en el inciso b) del artículo 7 y ésta estriba en una amplia discusión sobre cuál debe ser la protección que se le debe de dar a los signos que proporcionen una solución a un problema técnico. En este sentido, la prohibición expresamente establece:

b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.

Tanto la doctrina como pronunciamientos de nuestro Registro de la Propiedad Industrial y del Tribunal Registral, han establecido que la protección para este tipo de signos debe de realizarse mediante la figura del modelo de utilidad puesto que el lapso de protección de estos es de 20 años a partir de su registro y una vez cumplidos éstos, cualquier comerciante podrá utilizar dicha ventaja funcional dentro de sus productos. Por su parte, la protección dada a las marcas, si bien, se extingue cada 10 años, ésta es renovable por lo que se le estaría confiriendo el derecho a su titular de un monopolio de por vida si el mismo lo deseara.

Al respecto el Tribunal Registral estableció: *“De lo expuesto se deriva la necesidad de esta prohibición, por tanto, al tratarse de formas que solucionen un problema técnico o den una ventaja funcional o técnica sobre los competidores, no cabe la posibilidad de protección por vía marcaria.”*⁶²

⁶² Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 1037-2011 de las doce horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de noviembre del dos mil once, párrafo 19.

3. Términos de uso común o genéricos

Esta prohibición gira entorno de no obstruir el correcto desarrollo del comercio, ya que de permitirse la indebida apropiación por parte de un único titular de un término de este tipo, el resto de agentes se verán imposibilitados de utilizar éstos, ésta prohibición se encuentra contenida en el inciso c) del artículo 7 el cual señala:

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

Al respecto el Tribunal Registral en su *Voto N° 005-2010* señaló: *“Considera este Tribunal que lo resuelto por el a quo se encuentra a derecho, pues la marca solicitada está compuesta por elementos denominativos, los cuales resultan términos totalmente genéricos, de uso común y carentes de toda distintividad en relación con los productos a proteger y que van ligados desde todo punto de vista a los mismos; todo lo que transgrede el artículo 7 incisos c), d) y g) de nuestra Ley de Marcas, por resultar términos genéricos y de uso común, que sirven además para calificar o describir alguna característica del producto de que se trata, careciendo por tal motivo el signo propuesto de la distintividad necesaria que requiere todo signo para constituirse como marca.”*⁶³

⁶³ Tribunal Registral Administrativo, Voto N° 005-2010 de las diez horas con treinta minutos del cuatro de enero del dos mil diez, párrafo 09.

4. Términos descriptivos

Estos son aquellos signos que se encuentran constituidos exclusivamente por un término o combinación de estos que describen características del producto por comerciar, ejemplo de lo anterior, son los términos “rico” “bueno” “super”, “mejor”, entre otros. La prohibición de referencia se encuentra contenida en el inciso d) del artículo el cual establece:

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

Esta clase de marcas por su constitución pueden llevar al consumidor a confusión o engaño ya que éste relacionará el signo de referencia con cualidades superiores al resto de marcas de la misma clase, es decir, una marca que se llame “Las mejores” para proteger naranjas le da al consumidor la idea de que las naranjas comercializadas con dicha marca son superiores a las comercializadas por el resto de agentes del comercio.

5. Falta de distintividad

Este grupo de signos se encuentran constituidos por términos los cuales no tienen la suficiente distintividad con respecto de los servicios que estos protegen. Con respecto de este tipo de signos nuestra ley de marcas establece la prohibición correspondiente en el inciso g) el cual señala:

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

En este sentido, un signo puede ser declarado falto de distintividad por diferentes razones, ya sea porque éste es descriptivo, de uso común; o descriptivos de los productos que se pretenden ofrecer.

6. La prohibición con respecto de un simple color aisladamente o una letra o dígito aisladamente

Al igual que con los términos de uso común, las prohibiciones de referencia tienen como cometido evitar que un solo titular se apropie de un color, letra o dígito, los cuales deben de estar a disposición de los todos los agentes del comercio en general, éstas se encuentran contenidas en los incisos e) y f):

e) Un simple color considerado aisladamente.

f) Una letra o un dígito considerado aisladamente, salvo si se presenta de modo especial y distintivo.

7. Contrario a la moral o el orden público, grupos de personas, religiones, entre otras

La presente prohibición se encuentra dirigida a aquellos signos que representen en determinada sociedad una posible ofensa a ésta. Estas se encuentran contenidas en los incisos h) e i) del artículo 7 los cuales establecen:

h) Sea contrario a la moral o el orden público.

i) Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional.

Con respecto de este tipo de signos, éstos representan cierta dificultad para determinarlos ya que para poder definirlos se debe de tomar en cuenta un determinado espacio físico (país, región o provincia). *“Se trata de un supuesto que es difícil de definir, ya que, si bien hay actos permanentemente así calificados, hay otros cuya calificación varía en el tiempo y en el espacio. Ello sin considerar, además, que existe diversidad de opiniones entre lo que es y no es inmoral o contrario a las buenas costumbres. Desde luego habrá signos que no escaparán a estas calificaciones, los que representen la apología de un delito, los escandalosos, los que representen una burla de instituciones religiosas, los obscenos, entre otros.”*⁶⁴

Ejemplo de lo anterior, fue el caso de la marca “Joystick (diseño)” (ver anexo 1), la cual se tramitó ante el Registro de la Propiedad Industrial con el número de expediente 2004-9157, en este caso posterior a lo resuelto por el Registro, el Tribunal Registral Administrativo en el voto 205-2007, resolvió:

*“El problema moral que deriva del signo en su conjunto, **proviene precisamente del uso u orientación que le quiere dar el propio solicitante.** Nótese que el término “joystick” asociado a los elefantes en apareamiento resulta en un uso de tales conceptos que devienen en un significado peyorativo, tergiversable e indebidamente*

⁶⁴ OTAMENDI Jorge, *op.cit.*, p.76.

sugestivo; **tanto** si le añadimos las traducción por separado de la porción denominativa: Joy como “gozo”, y stick como “palo”; **como** si tomamos la opción dada por el recurrente, cuando indica que “joystick” se trata de una “palanca de mando”, la cual ciertamente está incorporándose al uso sobre todo de personas menores de edad, pues el “joystick” es un dispositivo con el que comúnmente se manipulan los **juegos electrónicos**, tan difundidos en nuestros días entre niños y menores de edad en general; es decir, la denominación sigue inclinándose por añadir un **concepto de entretenimiento** a la porción gráfica del signo, es decir, los elefantes en apareamiento.”⁶⁵ (El resaltado es del original).

8. Signos que provocan engaño o confusión

Estos son aquellos signos que desde la perspectiva del consumidor promedio provocan riesgo de confusión o engaño con respecto de su procedencia, naturaleza o cualquier cualidad de éste, ejemplo de lo anterior, son los siguientes:

- **Hotel Clarion**, para proteger servicios de construcción, en este sentido, queda claro que los servicios hoteleros no se encuentran relacionados con la construcción por lo cual el consumidor será confundido con respecto de los servicios ofrecidos con esta marca.
- **Fluidex el más limpio**, para proteger preparaciones para limpieza, en este caso, la marca pretendida le comunica al consumidor que de adquirir dicho producto obtendrá lo más limpio, característica que no es comprobable

⁶⁵ Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 205-2007 de las diez horas con treinta minutos del siete de junio del dos mil siete, párrafo 17.

objetivamente por el titular de la marca, por lo cual dicho signo inducirá al consumidor a engaño con respecto de las cualidades del producto.

Con el fin de prevenir la inscripción de signos de este tipo, la prohibición del inciso j) señala:

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

9. Signos que reproducen el escudo, la bandera u otro emblema....

Con la presente prohibición se pretende evitar que el consumidor promedio relacione que determinada marca se encuentra certificada por un estado u organización internacional debido al uso que se hace de un signo de esta índole como parte del distintivo de la marca. Al respecto el inciso m) del artículo 7 establece:

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.

Con respecto de la utilización de la marca País costarricense, recientemente, mediante el Decreto número **37669-RE-COMEX-TUR** llamado Reglamento para la implementación y uso de la Marca País Costa Rica, Costa Rica superó un gran vacío legal, ya que en un pasado no había sido designado cuál era la autoridad competente que podía otorgar el permiso para la utilización de ésta. Actualmente, el ente encargado es el Comité de

Marca País, el cual otorgará el permiso de utilizar dicha marca siempre y cuando exista una declaratoria de interés público en la utilización de ésta con el cual el país se pueda ver beneficiado. Lo que se pretende mediante la utilización de esta marca es uniformar la imagen de Costa Rica ante el mundo en temas como el turismo, comercio, entre otros.

10. Reproduzca o imite, total o parcialmente un signo oficial de control o garantía....

Al igual que en el caso anterior lo pretendido con este inciso es evitar que el consumidor interprete que los productos o servicios protegidos por determinada marca se encuentran respaldados por un sello de calidad o garantía otorgado por el Estado o una entidad pública. La prohibición de referencia señala:

n) Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado.

Ejemplo de lo anterior, son los hoteles que cumplen con determinada normativa del ICT y de esta forma reciben un galardón que pueden utilizar en su distintivo o aparte de éste en su publicidad.

11. Reproduzca monedas o billetes de curso legal

Al igual que los tres incisos anteriores, el inciso ñ) de nuestra ley de marcas pretende evitar todo riesgo de confusión o engaño para el consumidor promedio, al respecto el inciso de referencia señala:

ñ) Reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.

12. Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros...

En igual sentido que el inciso n), la presente prohibición pretende evitar que injustificadamente y sin autorización alguna, el titular de una marca pretenda utilizar, dentro de su distintivo, determinado premio o galardón con el cual se le dé a entender al consumidor promedio que la marca o los productos y servicios comercializados con ésta tienen una calidad superior al resto de sus competidores, ya que cumplen con determinadas características para ser galardonados, en este sentido, el inciso o) establece:

o) Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que lleven a suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo si tales galardones verdaderamente han sido otorgados al solicitante del registro o su causante y ello se acredita al solicitar el registro.

13. Demás prohibiciones absolutas

k) Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusión, a una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de prioridad de seis meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a solicitud de su titular y que era usada en el comercio para los mismos productos o servicios u otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con aquellos, a menos que, desde el vencimiento o la cancelación hayan transcurrido de uno a tres años, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del vencimiento a cancelación. Esta prohibición no será aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su causahabiente.

l) Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley.

p) Consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en Costa Rica o en algún país extranjero con el cual se haya pactado un tratado o acuerdo relativo a la protección de las variedades vegetales.

q) Caiga dentro de la prohibición prevista en el artículo 60 de la presente ley.

3.7.2. Marcas inadmisibles por derechos de terceros

De igual forma, se encuentra lo calificado por la doctrina como prohibiciones relativas o extrínsecas, ya que éstas no se refieren a problemas propios de la marca, sino de ésta

con respecto de marcas de terceros. Estos encuentran su fundamento en el artículo 08 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual se analizará a continuación:

1. Si el signo es idéntico o similar a una marca u otro tipo de signo ya registrado y es susceptible de causar confusión en el consumidor...

La presente prohibición tiene fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 con los cuales se pretende evitar, tanto el indebido aprovechamiento por parte de un tercero del reconocimiento y lugar ha logrado en el mercado una marca ya registrada, como la posible confusión que se le generará al consumidor al permitirse que existan dos marcas con alto parecido o idénticas registradas por diferentes titulares.

Estos incisos prohíben el registro de aquellas marcas que transgredan los derechos de terceros, los cuales hayan adquirido éstos mediante la inscripción de sus marcas en el Registro de la Propiedad Industrial. Los incisos de referencia establecen:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de

ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Como ya fue señalado estos incisos protegen los intereses, tanto del comerciante que pretende tener exclusividad sobre su marca registrada para que el esfuerzo económico realizado para publicitar y dar a conocer ésta no sea indebidamente aprovechado por un tercero, como del consumidor el cual al enfrentarse con dos marcas exactamente iguales o con alto parecido, finalmente puede escoger aquella que en realidad no era la de su preferencia.

2. Confusión con base en un signo no registrado, pero en uso desde una fecha anterior

En Costa Rica a pesar de ser utilizado un sistema de registro constitutivo, se reconocen los derechos otorgados por una marca que no esté registrada, pero que se encuentre en uso desde una fecha anterior a la solicitud de inscripción del signo que puede llegar a provocar confusión. Al respecto la prohibición de referencia establece:

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

Con el inciso de referencia se pretende evitar el indebido aprovechamiento por parte de un tercero de la aceptación y lugar que un comerciante ha logrado con su marca mediante diferentes tipos de inversión, aun y cuando por determinadas circunstancias éste no haya registrado el signo.

3. Signos susceptibles de causar confusión a un emblema o nombre comercial

Son aquellos casos en los que la marca de un tercero tiene un alto parecido a un nombre comercial o un emblema en uso desde una fecha anterior, el cual es utilizado para proteger un establecimiento comercial y los productos o servicios que en éste se comercializan.

Al igual que las prohibiciones anteriores con la presente, se pretende evitar todo posible riesgo de confusión o asociación empresarial para el consumidor que pueda darse entre un nombre comercial ó emblema y la marca de un tercero que se pretende inscribir que proteja productos o servicios relacionados o idénticos a aquellos protegidos con el nombre comercial. La prohibición de referencia se encuentra en el inciso d) del artículo 8 el cual señala:

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

4. Violación a los derechos de una marca notoriamente conocida

Esta prohibición se encuentra contenida en el inciso e) del artículo 8 y es el fundamento con el cual se puede llevar a cabo la protección de una marca notoriamente conocida en un Estado contratante del Convenio de París. En este caso, la característica de la notoriedad rompe con el principio de Territorialidad, ya que la marca no tiene que ser notoriamente conocida en el país en donde se está infringiendo los derechos de su titular, por el contrario, si ésta consta como notoria en el alguno de los países firmantes del Convenio de París, ello es más que suficiente para proteger ésta contra el indebido aprovechamiento por parte de un tercero. Al respecto la prohibición de referencia señala:

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

Con el fin de comprender a cabalidad la prohibición de referencia se debe definir el concepto de la marca notoria y los alcances de ésta. El Tribunal Registral ha definido el concepto de marca notoria de la siguiente manera:

*“Se entiende por marca notoria la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate, en virtud de su uso intenso y constante.”(Metke Méndez, Ricardo, **Lecciones de Propiedad Industrial, Editorial Diké, Medellín, Colombia, 2001, p. 133**). En igual sentido se dice, que “La marca notoria, por lo tanto, es aquella conocida por casi la totalidad del público, aunque identificada con un producto o servicio determinado” (Iglesias Muñoz, **Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes, LexisNexis, Chile, 2003, pp. 185-186**).”⁶⁶*

En el mismo sentido en el Voto 0027-2012 el Tribunal Registral señaló al respecto: *“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación. (OTAMENDI, Jorge. **Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo Perrot, p. 393**), (agregado el énfasis).”⁶⁷*

⁶⁶ Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 019-2008 de las trece horas con quince minutos del catorce de enero del dos mil ocho, párrafo 20.

⁶⁷ Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 0027-2012 de las diez horas del diecinueve de enero del dos mil doce, párrafo 23.

Tomando como base las definiciones dadas, se ha de llegar a la conclusión de que la marca notoria reúne las siguientes características:

1. Es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate, es decir, la marca no debe ser notoria universalmente, por el contrario, ésta debe ser notoria en el sector empresarial pertinente.
2. La marca notoria debe implicar en la mente del consumidor una inmediata asociación con el producto que ésta protege.
3. Si bien, se establece que la marca debe ser conocida en el sector pertinente una marca notoria, por su propia condición implica que el público en general tendrá conocimiento de ésta.

De lo anterior, se puede inferir que la marca notoria tiene un estatus superior al de una marca convencional, por lo que ésta merece de igual forma una protección superior a la que se le otorga a una marca convencional. Por lo anterior, la marca notoria rompe el principio de territorialidad y es reconocida como tal en cualquiera de los Estados contratantes del Convenio de París, lo anterior en razón del esfuerzo empresarial que realizó el titular de ésta para que su marca alcance el estatus de notoriedad, por lo que si ésta es apropiada por un tercero sin derechos sobre ésta, éste estaría realizando un indebido aprovechamiento de la fama de la marca ajena y de su aceptación en el comercio.

5. Que afecte el derecho de la personalidad de un tercero

El presente inciso protege la personalidad o aquellos elementos característicos de la personalidad de un sujeto, como lo son su imagen, su retrato e incluso su firma. Al respecto la prohibición de referencia establece:

f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona o si ha fallecido, en cuyo caso se requerirá el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo cónsul costarricense.

Esta prohibición, al igual que las anteriores, pretende evitar el indebido aprovechamiento por parte de un titular sobre la fama o aceptación generada sobre determinado apellido o pseudónimo, como es el caso del apellido Einstein.

Ejemplo de lo anterior, es el caso manejado en el expediente 2009-0969- TRA- PI, en el cual el titular de los derechos de Propiedad del DR. Albert Einstein protege su apellido de ser utilizado por un tercero, al respecto el Tribunal Registral en el Voto 028-2010 señaló:

“QUINTO. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA OPOSITORA. Además de lo expuesto anteriormente, prioriza este Tribunal tener en cuenta acerca de quién tendría el derecho de invocar la protección por la utilización de su nombre. Observamos que la empresa THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM, está legitimada para

interponer la oposición contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “EINSTEIN PREP & LEARNING CENTER”, presentada por la señora ELEN SUZANNE SCHARTZMAN, así, como para presentar el recurso de apelación contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con trece minutos y treinta y un segundos del catorce de julio del dos mil nueve, ya que de la documentación aportada por la opositora y apelante, visible a folios 47 a 70 del expediente, se verifica dicha legitimación, por lo siguiente:

“(…) DADO QUE, el Doctor Albert Einstein (“el testador”), en el artículo TRECEAVO) de su testamento (“el testamento”), dio todos sus manuscritos, derechos de autor, derechos de publicación, regalías y acuerdos y acuerdos de regalías, y todos sus demás derechos y propiedad literarias, de cualquier y todo tipo o naturaleza (colectivamente, con excepción de cualquier fondo, referidos aquí como “Propiedad”), al Sr. Otto Nathan y Helena Dukas, como fideicomisarios (los “fideicomisarios”), por un período medido por las vidas de Helena Dukas y Margota Einstein; DADO QUE el testamento declaró como objetivo del testador hacer provisiones para el cuidado, confort, y asistencia de su secretaria Helena Dukas y de su hijastra Margot Einstein, y para el paso de su propiedad remanente a la Universidad Hebrea de Jerusalén (“Universidad Hebrea”). (el subrayado y destacado en negrita no es del original).(Ver folio 63)”⁶⁸

⁶⁸ Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 028-2010 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del once de enero del dos mil diez, párrafos 20-21.

En el caso citado de llevarse a cabo el registro del nombre comercial que contiene como parte de su distintivo el apellido del Dr. Einstein se estaría afectando los derechos del nombre de éste e incluso llevándose a cabo un indebido aprovechamiento de la fama y prestigio que representa, razón por la cual la prohibición de referencia fue aplicada a la solicitud realizada.

6. Que afecte el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad

La prohibición de referencia tiene como objeto la protección de aquellos sujetos que pertenecen a una colectividad, contra cualquier abuso por parte de un tercero en la que éste pretenda ofender o desprestigiar el nombre, la imagen o el prestigio de un grupo de personas. Ejemplo de lo anterior, es si una marca ofendiera a los seres humanos con fe católica por sus creencias religiosas, específicamente, la prevención de referencia establece:

g) Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad.

En este caso, se pretende evitar el uso sin consentimiento expreso de determinados factores que afecten a una colectividad como el uso de términos que identifiquen a ésta, ejemplo de lo anterior es lo señalado por el Tribunal Registral en el voto 143-2007, en el cual éste indica:

“Al ser esas expresiones, en el caso de pura vida, parte de un lenguaje propio de un país que establece la calidad de bueno, de simpático, de bonito entre otras similares y el caso de orgánico, ajustado a una forma de agricultura que reúne determinadas características, pueden afectar la imagen o el prestigio por un lado de la colectividad, al apropiarse de una expresión parte del lenguaje popular del costarricense y por el otro, afectar la colectividad agrícola que utiliza la técnica de productos orgánicos, debidamente reglamentada por una institución rectora como es el Ministerio de Agricultura y que en definitiva, ambos describen una cualidad del producto que se pretende proteger y esa falta de distintividad, es la que hace que la marca sea inadmisibile.”⁶⁹ (El resaltado no es del original)

7. Imite total o parcialmente una marca de certificación

Como ya se mencionó, una marca de certificación es aquel signo distintivo que puede aplicarse sólo a productos que han sido sometidos a un determinado control de calidad, como lo son las normas ISO, por lo que la prohibición contenida en el inciso i) lo que pretende evitar es que el consumidor promedio relacione la marca de determinado titular con una marca de certificación provocando engaño y confusión al mismo al hacerle creer a éste que la marca ha obtenido determinado galardón o se encuentra debidamente certificada, infringiendo de esta manera que la marca tiene una calidad mayor que la del resto de sus competidores. La prohibición de referencia establece:

⁶⁹ Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 143-2007 de las once horas del diecinueve de abril del dos mil siete, párrafo 20.

i) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida desde una fecha anterior.

8. Signos susceptibles de infringir un derecho de autor

Este inciso ratifica que los derechos de la propiedad industrial, pertenecen a una categoría mayor, sea ésta la propiedad intelectual. Además, se ha de corroborar que todos los derechos que forman parte de la propiedad intelectual se traslapan y son tomados en cuenta para llevar a cabo el registro de una marca.

En este sentido, para llevar a cabo el registro de una marca, el registrador debe tomar en cuenta todo derecho de autor o de propiedad industrial registrado previamente y con estos determinar si el signo solicitado transgrede los derechos de terceros previamente registrados. El inciso de referencia establece:

j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.

9. Actos de competencia desleal

Por último, el inciso k) establece una protección amplia con respecto de la defensa de los derechos marcarios de un titular, que son todos aquellos casos en que se solicitó un signo como un acto de competencia desleal, estos son aquellos casos en los que media la mala fe. Al respecto el inciso de referencia establece:

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

Ejemplo de lo anterior son aquellos casos en los que un tercero a quien se le otorgó una franquicia, registra las marcas utilizadas por ésta a título personal, siendo una de las cláusulas del contrato de franquicia que las marcas no podrán ser registradas a título personal por el franquiciado.

En conclusión, aquellas causales por las que una marca no pueda ser inscribible en un determinado país dependen de los requisitos establecidos en cada uno de estos para llevar a cabo su registro. En el caso de Costa Rica como ya se desprende del análisis realizado, los requisitos se encuentran contenidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los cuales marcan las pautas, tanto para el administrado que solicita su marca, como para el registrador que examina la solicitud realizada.

Capítulo IV Publicidad

La publicidad es aquel mecanismo utilizado por un comerciante para dar a conocer al consumidor promedio una marca y los productos o servicios que se comercializan con ésta. Según el Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del consumidor, publicidad se entiende como:

“Cualquier forma de mensaje que sea difundido, de cualquier modo, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional con el objeto de promover la venta de bienes muebles, inmuebles, la constitución o la transferencia de derechos y obligaciones, o bien la prestación de servicios, así como la difusión de ideas determinadas.”⁷⁰

De la anterior definición se debe extraer una serie de elementos, los cuales caracterizan esta disciplina:

1. Es cualquier forma de mensaje que sea difundido, ya sea de forma gráfica, sonora, entre otras.
2. Esta se debe de realizar con un fin último, ejemplo de lo anterior, son aquellos que se exponen en la definición de referencia entre los que se encuentran la venta de bienes, la prestación de servicios, así como la difusión de cualquier tipo de ideas.

⁷⁰ Reglamento a la Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Reglamento a la Ley N^o 36234- MEIC. (2010) Costa Rica.

3. Esta puede ser realizada por cualquier tipo de sujeto, es decir, no es necesario que éste sea un comerciante.

4.1. Principios de la publicidad

Al igual que las demás ramas del derecho, la publicidad desde el punto de vista jurídico se rige por determinados principios, con los cuales se regula ésta. A continuación, se estudiarán aquellos mayormente aceptados por la doctrina.

a) Principio de legalidad

“Implica que la publicidad debe respetar la dignidad de la persona, así como los derechos y valores reconocidos en la Constitución, especialmente en los que se refiere a la infancia, la juventud y a la mujer, también respetara las normas especiales referentes a la publicidad y comercialización de determinados productos.”⁷¹

Al igual que en las otras ramas del derecho, en lo que se refiere a la publicidad realizada por un comerciante, ésta debe de efectuarse de conformidad con lo establecido por Ley. Es decir, se debe respetar, tanto lo estipulado por nuestra constitución como por toda aquella norma especial que se refiera a la materia, respetando de esta forma, tanto a los consumidores como a los agentes competidores en el comercio.

⁷¹ GARCÍA SANZ, Arturo. Facultades conferidas al titular de una marca: Límites a su uso en contexto publicitario. En: MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel *et al.* Marca y publicidad comercial un enfoque interdisciplinar, La Ley, España, 1 ed., 2009, p. 350.

b) Principio de veracidad

“Supone que la publicidad no puede ser engañosa ni por acción ni por omisión. Así, no puede contener falsedades que generen un error en sus destinatarios con el consiguiente perjuicio para ellos y los competidores. Tampoco puede silenciar aspectos o datos fundamentales de los bienes o servicios o actividades ofrecidos.”⁷²

El principio de referencia hace alusión al hecho de que toda publicidad debe ser veraz en todos sus datos, ejemplo de ellos son las promociones realizadas por los comerciantes, en las cuales con el fin de cumplir con los principios de referencia se deben indicar todas las condiciones, prohibiciones y restricciones de éstas, con el fin de no incumplir con dicho principio al proporcionar información falsa o incompleta al consumidor.

De esta manera se pretende evitar todo riesgo de confusión o engaño para el consumidor, para que éste adquiera el producto o servicio de su preferencia sin encontrarse con engaños que modifiquen su juicio a la hora de realizar su escogencia.

c) Principio de autenticidad

“Requiere que el destinatario del mensaje publicitario pueda percibir y distinguir tal mensaje como lo que es sin necesidad de un esfuerzo intelectual o sensorial considerables”.⁷³

⁷² GARCÍA SANZ, Arturo, *op.cit.*, p.350.

⁷³ GARCÍA SANZ, Arturo, *op.cit.*, p.350.

Este principio hace referencia a la manera como el comerciante debe dirigirse al consumidor promedio, es decir, con base en el principio de referencia el mensaje enviado al consumidor mediante la publicidad realizada debe ser claro y de fácil comprensión, de lo contrario, si este mensaje implica un esfuerzo intelectual o sensorial considerable, la publicidad realizada estaría incumpliendo con éste. En la mayoría los casos en los que el acto publicitario no cumple con este requisito, se realiza lo que se conoce como publicidad subliminal la cual se encuentra prohibido por la mayoría de legislaciones y la doctrina no reconoce ésta como una forma lícita de publicidad.

d) Principio de lealtad

“No posee un significado diferente al de la lealtad con la que debe practicarse toda la competencia mercantil con independencia de que su instrumento sea la publicidad o no. Por lo tanto, la publicidad deberá ser practicada con adecuación a la corrección y a los buenos usos empresariales.”⁷⁴

El principio de referencia tiene una amplia relación con los buenos usos comerciales y lo que estos llevan consigo. Es decir, el presente principio hace alusión a la lealtad que deben tener los comerciantes con sus competidores. Por lo tanto, la publicidad realizada debe llevarse a cabo respetando los derechos de los demás comerciantes y los buenos usos comerciales en especial en cuanto se refiere a la buena fe que debe privar en las relaciones comerciales.

⁷⁴ GARCÍA SANZ, Arturo, *op.cit.*, p. 351.

En conclusión, toda publicidad realizada, mediante la cual se pretenda anunciar un producto para lograr que el consumidor promedio se identifique con el mismo y, por lo tanto, lo adquiera, debe de cumplir con cada uno de los principios señalados, los cuales, si bien en algunos casos, no se encuentran contenidos expresamente en las normas atinentes de Costa Rica sí moldean éstas a los preceptos señalados.

4.2. Publicidad Ilícita

Al realizarse publicidad y mercadeo por lo distintos medios existentes y no cumplir con las pautas señaladas por los principios enumerados anteriormente, se generará lo que se conoce como publicidad ilícita la cual cuenta con diferentes modalidades. A continuación se analizarán las diferentes modalidades mencionadas:

a) Publicidad atentatoria.

Publicidad atentatoria es aquella que como su nombre lo señala atenta contra la pirámide de valores de determinada sociedad, es decir, es aquella publicidad que en la mayoría de los casos incurre en violaciones al honor o prestigio de una determinada colectividad, como lo pueden ser las mujeres o las personas no videntes, en fin cualquier colectividad. Incluso la totalidad de la sociedad puede llegar a ser víctima de este tipo de publicidad.

En este sentido, la doctrina española ha señalado: *“No son razones estrictamente económicas las que justifican la inclusión de este precepto. No se trata de garantizar el derecho a una información veraz a los consumidores y usuarios. Tampoco se persigue que la competencia entre los empresario se desarrolle con lealtad, La prohibición de*

esta norma tiene su fundamento principal en consideraciones de orden ético o moral por atenta contra valores dignos de especial tutela.”⁷⁵

Al igual que sucede con las marcas, resulta de importancia señalar que la publicidad realizada resultará ilícita, dependiendo de la sociedad y la pirámide de valores que se tenga en ésta, ya que lo que resulta inapropiado y contra los valores en determinada sociedad puede que no lo sea en otra. De igual forma se debe tomar en cuenta el momento cuando se realice la supuesta publicidad atentatoria, ejemplo de lo anterior es el hecho de que la pirámide de valores en los años setentas no era igual que la que nuestra sociedad tiene actualmente.

b) Publicidad engañosa

Para la autora Mabel López, *“la publicidad será engañosa 1) cuando induzca a error al destinatario como consecuencia de la presentación del mensaje, 2) cuando induzca a error al destinatario como consecuencia de la información que transmite el mensaje publicitario, y 3) cuando induzca a error al destinatario como consecuencia de la omisión de información en el mensaje publicitario.”⁷⁶*

Además, la mencionada autora precisa que no es necesario para que la publicidad sea engañosa que el error efectivamente se produzca, sino que basta con la mera inducción al error. *“La inducción al error se da desde el mismo momento en el que se puede afectar, debido a la presentación del mensaje, a la información*

⁷⁵ GARCÍA SANZ, Arturo, *op.cit.*, Pagina 352.

⁷⁶ LÓPEZ GARCÍA, Mabel, *La Publicidad y el Derecho a la Información en el Comercio Electrónico*, eumed-net, 1 ed., San José 2004, p. 42.

transmitida o a los datos omitidos en el mensaje, al comportamiento económico del destinatario o se pueda perjudicar a un competidor.”⁷⁷

De conformidad con lo señalado por la definición de referencia, la publicidad engañosa puede realizarse ya sea por omisión de determinadas características del producto o servicios o por el anuncio de características de éste que no son reales o comprobables. En algunos casos, resulta igual de engañoso el que la publicidad no presente determinados datos como que ésta presente información no verídica. Es decir, se debe de analizar si la omisión de datos en un mensaje publicitario puede llevar al consumidor promedio a adquirir determinado producto o servicio que de conocer dichos datos no lo hubiera hecho.

Por último, de conformidad con el principio de indivisibilidad del anuncio, según el cual el anuncio o la publicidad realizada debe de analizarse en conjunto, es decir, como un todo, no pudiéndose analizar cada una de las partes del mismo por separado, *“para calificar como engañosa la publicidad, el engaño no tiene que afectar a la totalidad del mensaje publicitario, es decir si un mensaje es parcialmente veraz y parcialmente engañoso, podrá ser considerado engañoso en sus totalidad si induce a error a sus destinatarios.”⁷⁸*

⁷⁷ LÓPEZ GARCÍA, Mabel, *op.cit.*, Pagina 42.

⁷⁸ GARCÍA SANZ, Arturo, *op.cit.*, Pagina 354.

c) Publicidad engañosa por omisión

La publicidad engañosa no solo es aquella en la que se le brindan datos inexactos al consumidor o en la que se alude a que el producto tiene características que en realidad no posee, ya que existen casos en los que mediante la omisión de datos se lleva al consumidor a engaño, *“se trataría de aquellos supuestos en los que se omiten datos fundamentales acerca de los servicios objeto del mensaje publicitario.”*⁷⁹

Con el fin de determinar si se está ante una real publicidad engañosa, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional e internacional han establecido ciertas pautas con las que se determina lo anterior:

- *“Es necesario que los datos omitidos sean fundamentales”*.⁸⁰ Es decir si el consumidor hubiese tenido acceso a los datos silenciados, no hubiese adquirido el producto o servicio.
- *“Es preciso que dicha omisión induzca a error a los destinatarios, es decir, la omisión de los datos fundamentales debe ser eficaz, esto es, de inducir al destinatario a adquirir el bien o servicios promocionado”*.⁸¹

Los dos supuestos señalados y compartidos por la mayoría doctrinaria generan ciertas críticas. Con respecto del primer supuesto, como lo señala el autor GARCÍA SANZ en la mayoría de los casos el problema estriba en definir qué datos deben ser

⁷⁹ *Ibid.*, p.356.

⁸⁰ *Ibid.*, p.357.

⁸¹ *Ibid.*, p. 357.

considerados fundamentales ya que aquellos que pueden ser de esta índole para el consumidor puede ser que no lo sean para el comerciante. En estos casos queda en manos del administrador de justicia determinar si los datos omitidos son realmente fundamentales y si su omisión llevo a engaño al consumidor.

Por otro lado, a juicio de este autor el segundo supuesto implica que debe haber una violación perpetrada al consumidor, ya que si solo existe la posibilidad de engaño, pero el hecho no se ha realizado, entonces, no implica una verdadera violación, por lo cual no entra dentro de los supuestos de este tipo de publicidad ilícita. En razón de lo anterior, el supuesto de referencia implica que la justicia interpuesta solamente podrá ser reparadora no preventiva, por lo que si lo que se busca es proteger al consumidor no tiene sentido que haya que esperar hasta que el acto se perpetúe para poder sanear éste.

d) Publicidad encubierta

“Esto sucede cuando el público no es consciente de que una determinada manifestación es, en realidad, actividad publicitaria.”⁸²

Con este tipo de publicidad lo que se pretende es hacer creer al consumidor que la manifestación realizada no es publicidad, por el contrario, es una simple manifestación emitida por un tercero el cual encontró un producto o servicio de su gusto. *“Por ejemplo imaginemos un programa televisivo en el que se intercala un mensaje publicitario*

⁸² GARCÍA SANZ, Arturo, *op.cit.*, p. 358.

produciendo la falsa impresión en el público de que se trata de una manifestación de un tercero imparcial.”⁸³

El objetivo de realizar este tipo de publicidad, es hacer creer al consumidor que el mensaje fue emitido por un tercero imparcial, por lo que, en razón de lo anterior, el público le otorgará mayor credibilidad y confianza al mensaje emitido.

Finalmente, *“la publicidad encubierta induce a error a los consumidores sobre la clase, el origen y el valor de las alegaciones publicitarias.”⁸⁴* Esto en razón de que como ya se mencionó se le hace creer al consumidor de que la misma no es publicidad proveniente del comerciante, sino de un tercero imparcial por lo que se le confunde con respecto del origen de ésta, de igual forma se le otorga un mayor valor a las alegaciones publicitarias puesto que el consumidor las recibirá como que éstas provienen de un tercero imparcial el cual solamente se encuentra emitiendo su opinión con respecto del producto.

e) Publicidad subliminal

La publicidad subliminal es aquella en la que *“los estímulos subliminales (ya sean visuales, auditivos, olfativos o de cualquier otra naturaleza) son reproducidos o emitidos con baja intensidad o de forma más o menos soslayada, semioculta o con breve exposición para que no sean captados de forma totalmente consciente. Sin embargo, si*

⁸³ GARCÍA SANZ, Arturo, *op.cit.*, p. 358.

⁸⁴ *Ibid.*, p.358.

*serán captados a nivel inconsciente donde, una vez almacenados, surtirán un efecto que en mayor o menor medida va a acondicionar nuestro comportamiento futuro.”*⁸⁵

Este tipo de publicidad ha sido considerada ilícita por la doctrina siempre y cuando mediante ésta “*se difundan mensajes los cuales impliquen el irrespeto a la dignidad de la persona*”⁸⁶, es decir, ésta estará en el grupo de la publicidad ilícita cuando mediante un mensaje de esta índole se esté realizando publicidad atentatoria.

En aquellos casos en los que a través de la publicidad subliminal se realice publicidad atentatoria, se pretende hacer caer al consumidor en comportamientos irracionales, puesto como ya se señaló el mismo ni siquiera estará consciente del mensaje que está recibiendo y de esta forma se estará violentando o coescribiendo su libertad y forma de pensar.

h) Publicidad desleal.

Por último, como parte de las formas de la publicidad ilícita se encuentra la publicidad desleal, la cual como tiene una alta relación con el tema de esta tesis se tratará más a profundidad en los próximos capítulos.

⁸⁵ GARCÍA SANZ, Arturo, *op.cit.*, Pagina 371.

⁸⁶ *Ibid*, p.371.

Capítulo V Publicidad Desleal

La publicidad y las marcas como se ha mencionado anteriormente, mantienen una amplia relación y son necesarias la una de la otra para cumplir su fin último. *“La tesis favorable al reconocimiento de la función publicitaria es mantenida en la doctrina norteamericana por SCHECHTER, quien subraya que la marca per se constituye un medio para crear y perpetuar el goodwill: y que no se describen exactamente las funciones de la marca cuando se afirma que el goodwill es la sustancia y la marca simplemente a sombra.”*⁸⁷

*“A juicio de SCHECHTER, la marca no es tan solo el símbolo del goodwill, sino que es con frecuencia el mecanismo más efectivo para crear el goodwill: la marca vende efectivamente los productos.”*⁸⁸

Como lo señala la doctrina la marca es el instrumento con el cual el comerciante identifica sus productos, para seguidamente utilizar la publicidad para promocionar ésta. Es decir, para realizar publicidad es necesario una marca con la cual el consumidor se identifique.

De igual forma para que la marca cumpla con una de sus funciones principales, cual es distinguir los productos protegidos por ésta de los de un tercero, es necesario el instrumento de la publicidad para que así ésta surja en el comercio y no solo en la

⁸⁷ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *op.cit.*, p.78.

⁸⁸ *Ibid*, Página 78.

faceta registral. De esta manera, se dará a conocer a los consumidores y, por consiguiente, distinguirá los productos protegidos con ésta.

En algunos casos, agentes en el comercio utilizan de manera ilícita el instrumento de la publicidad para confundir al consumidor, realizar alegatos denigratorios de sus competidores, entre muchas otras acciones las cuales entran en la definición de lo que se conoce como publicidad desleal.

Existen diferentes formas de publicidad desleal, las cuales han sido definidas tanto por la doctrina, nuestra normativa y la normativa extranjera, entre éstas se encuentran las siguientes:

5.1. Publicidad Denigratoria

El Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y defensa Efectiva del consumidor número 36234-MEIC, define la misma como: “Publicidad que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona, empresa o de sus productos, servicios o actividades, pudiendo inducir a confusión a los consumidores, al trasladarles impresiones que no corresponden con la realidad y que pueden resultar determinantes en la decisión final de compra del producto en cuestión.”⁸⁹

De la anterior definición, se debe extraer los siguientes elementos:

⁸⁹ Reglamento a la Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Reglamento a la Ley N^o 36234- MEIC. (2010) Costa Rica.

- En primera instancia, este tipo de publicidad puede ser realizada por cualquier persona, es decir, para que la publicidad ilícita efectuada entre en esta definición no necesariamente debe ser producida por un competidor directo de la empresa o persona desacreditada.
- Con base en la publicidad denigratoria realizada, no necesariamente debe darse un cambio en la decisión final del consumidor, con solo que exista el riesgo de que éste se dé es suficiente para que dicha publicidad sea contemplada como publicidad desleal y en específico denigratoria.
- De conformidad con lo señalado por el reglamento de nuestra ley la publicidad denigratoria debe ser dirigida en contra de la persona, empresa o de sus productos, servicios o actividades.

Contemplando la definición dada por éste Reglamento y el análisis realizado, a ésta, ésta se queda corta y deja amplios vacíos, lo anterior en razón de que en ningún momento se contempla como publicidad denigratoria aquella dirigida contra las marcas, nombres comerciales o eslóganes utilizados por la compañía contra la que va dirigida ésta.

En este sentido se debe analizar la legislación española y las reformas que se han hecho a ésta con el fin de solventar el vacío legal que nuestra legislación mantiene.

La Ley General de Publicidad número 34/ 1988, de 11 de noviembre de 1988, en su artículo 6.a originalmente establecía que publicidad denigratoria era: *“La que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o*

*menos precio directo o indirecto de una persona o empresa, de sus productos, servicios y actividades”.*⁹⁰

Como se observa de la definición dada, ésta no presentaba mayores diferencias con la estipulada por nuestro Reglamento, ya que al igual que ésta no contemplaba una posible violación a las marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos de la empresa o persona afectada por este tipo publicidad desleal.

Posteriormente en el año 2002, mediante la Ley 39/2002 el artículo de referencia se modificó de la siguiente manera: *“La que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menos precio directo o indirecto de una persona o empresa, de sus productos, servicios, actividades, circunstancias o de sus marcas, nombre comerciales u otros signos distintivos”.*⁹¹

La reforma realizada se dio como una necesidad por parte de los países de la comunidad Europea de regular de la manera más completa los intereses de los consumidores y empresas competidoras en el comercio. A raíz de lo anterior se propusieron modificaciones a la Ley General de Publicidad y muchas otras. Específicamente, mediante la Transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva europea 97/55/CE se llevó a cabo la modificación en referencia y muchas otras que seguidamente se analizarán.

⁹⁰ Ley General de Publicidad, de España. Ley N^o 34/ 1998. (1998). España.

⁹¹ Ley General de Publicidad, de España. Ley N^o 34/ 1998, reformada mediante la Ley 39/2002. (2002). España

En concreto, la modificación realizada tiene su razón de ser en el hecho de que las marcas, nombres comerciales y cualquier otro signo distintivo, son las herramientas mediante las cuales determinada compañía se identifica e identifica sus productos, servicios y establecimientos comerciales. En este sentido es claro que en la publicidad denigratoria, aquel que la realice no se referirá a la razón social de la compañía a la cual pretende perjudicar, la cual en la mayoría de los casos ni siquiera corresponde al nombre con el cual se identifica ante el consumidor dicha compañía, por el contrario, esta publicidad se dirigirá contra las marcas o signos distintivos con las que el consumidor se ha identificado a través de los años.

A manera de ejemplo, la empresa Pozuelo en Costa Rica tiene como razón social Compañía Nacional de Galletas de Costa Rica S.A., con este último nombre el consumidor no se identifica y en la mayoría de los casos ni siquiera lo conoce, por lo que es evidente que sin un tercero pretendiera realizar publicidad denigratoria el mismo la realizará refiriéndose a la marca Pozuelo y no a la razón social Compañía Nacional de Galletas de Costa Rica S.A.

En conclusión, la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del consumidor de Costa Rica y su correspondiente reglamento contemplan un amplio e importante vacío legal como lo es la falta de protección dada a las marcas, nombres comerciales y otros signos distintivos de los agentes comerciales, por lo cual al igual que en el caso español, La ley costarricense debe ser reformada en este sentido, es decir, ésta debería de contemplar la violación mediante la publicidad denigratoria a las marcas, nombres comerciales y cualquier otro signo distintivo de un agente comercial.

5.2. Publicidad Confusionista

Publicidad confusionista es aquella que, *“se suele matizar mediante los signos distintivos, especialmente las marcas. Así, el empresario o profesional que utiliza la marca idéntica o semejante a la de un competidor estará creando un riesgo de confusión entre los consumidores y usuarios.”*⁹²

Al crear confusión en el consumidor, tanto los intereses de éste como el de los agentes comerciales se ven altamente perjudicados, ya que éste no podrá diferenciar entre el origen empresarial de los productos que se le ofrecen y, por consiguiente, se dará un indebido aprovechamiento por parte de aquel que esté utilizando un signo igual o con alto parecido al de su competidor con el fin de aprovecharse de la fama o buen nombre de sus productos.

Nuestra legislación no tiene regulación específica al respecto, a lo sumo ésta regula de alguna forma esta figura en el artículo 17 de la Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor inciso d) y cuando se refiere a la publicidad engañosa en el Reglamento a la Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, los cuales señalan respectivamente:

“Artículo 17°.-Competencia desleal.

Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el

⁹² GARCÍA SANZ, Arturo, *op.cit.*, p. 364.

sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados.

Esos actos son prohibidos cuando:

d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.⁹³

Como se observa el inciso d) transcrito, éste prohíbe todo uso o imitación que se realice de una marca o signo distintivo sin el consentimiento de su titular, llevándose a cabo un acto de mala fe. En este sentido de la protección amplia que confiere esta norma, se puede inferir que sí existe protección contra la publicidad confusionista, sin embargo, como se señaló anteriormente no existe un artículo en nuestra legislación que proteja a los consumidores y agentes del comercio, específicamente, en contra de este tipo de publicidad desleal.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor señala: **“Publicidad engañosa**: *Todo tipo de información o comunicación de carácter comercial en que se utilicen textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión; puedan inducir a engaño, error o confusión al consumidor, especialmente sobre:*

a) El origen geográfico, comercial o de otra índole del bien ofrecido.

⁹³ Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Ley N^o 7472. (1995). Costa Rica.

- b) El lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada.*
- c) Los componentes o integrantes del bien ofrecido o el porcentaje en que concurren.*
- d) Los beneficios o implicaciones del uso del bien o contratación del servicio.*
- e) Las características básicas del producto a vender o el servicio a prestar, tales como: dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad u otra que sea juzgada razonable e indispensable en una contratación relativa a esos bienes o servicios.*
- f) La fecha de elaboración o de vida útil del bien, cuando estos datos se indiquen.*
- g) El alcance, duración, condiciones, responsables o bien, el procedimiento para hacer efectiva la garantía que se ofrezca.*
- h) Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, tales como medallas, avales, premios, trofeos o diplomas.*
- i) Precio del bien o servicio ofrecido, formas de pago y costo del crédito.⁹⁴*

De los incisos a, b, d, e, g y h se infiere que la norma lo que pretende evitar en la confusión para el consumidor e indirectamente para los agentes comerciales con respecto del origen empresarial o comercial de los productos o servicios comercializados, entre otros aspectos, los cuales en cierta medida cumplen con la falta de regulación específica de nuestra normativa.

⁹⁴ Reglamento a la Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Reglamento a la Ley N^o 36234- MEIC. (2010) Costa Rica.

A diferencia de nuestra legislación la normativa española sí regula específicamente la publicidad confusionista en su artículo 6.b al señalar:

“b) La que induce a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores (...)”⁹⁵

Como se observa del artículo transcrito a diferencia de nuestra legislación ésta establece supuestos sumamente específicos y se refiere de forma concreta a aquellas situaciones en las que al realizar publicidad se induzca a confusión al consumidor o se utilice sin justificación cualquier signo distintivo o nombre con el cual se identifique otra empresa.

De conformidad con lo señalado la mayor diferencia entre la protección otorgada por nuestra legislación con su definición de publicidad engañosa y la de publicidad confusionista contemplada por la Ley General de la Publicidad Española es el hecho de que la definición dada por la ley española se encuentra específicamente dirigida a la competencia entre dos compañías mientras que la contemplada por la legislación costarricense no es así de específica.

Al analizar la normativa costarricense y la española, al igual que en el apartado anterior se llega a la conclusión de que nuestra regulación tiene un amplio vacío legal, el cual resulta de suma importancia que sea llenado con el fin de otorgar la mejor protección, tanto a los consumidores como a los diferentes agentes del comercio.

⁹⁵ Ley General de Publicidad, de España. Ley N^o 34/ 1998, reformada mediante la Ley 39/2002. (2002). España

5.3. Publicidad Adhesiva

La publicidad adhesiva es aquella que en la que *“el anunciante trata de equiparar la calidad de los productos o servicios propios con la calidad de los productos o servicios del titular de una marca notoria o renombrada.”*⁹⁶

En la definición citada, el autor señala que se intentará equiparar la calidad de los productos propios con aquellos protegidos por una marca notoria o renombrada, sin embargo se debe hacer la aclaración de que no necesariamente debe de buscarse hacer la comparación con una marca que tenga este carácter, ya que existen marcas que han adquirido alta aceptación por parte del público consumidor que no tiene el estatus de marca notoria o renombrada, puesto que la aceptación y fama que tenga una marca en el comercio no necesariamente se ve reflejada en su estatus a nivel registral.

En nuestro ordenamiento este tipo de publicidad desleal no se regula específicamente, por su parte el ordenamiento español regula ésta en el artículo 6.b de una manera muy somera, al señalar: *“(...) la que haga uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones, o de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas de otros productos competidores (...).”*⁹⁷

A diferencia de la publicidad confusionista, en la que el infractor hace alusión a los signos distintivos de un tercero con el fin llevar a confusión al consumidor, en este tipo

⁹⁶ GARCÍA SANZ, Arturo, *op.cit.*, p. 365.

⁹⁷ Ley General de Publicidad, de España. Ley N^o 34/ 1998, reformada mediante la Ley 39/2002. (2002). España

de publicidad desleal el mensaje es dirigido de tal manera que el consumidor distingue la marca del anunciante y la de su competidor.

La infracción no se encuentra en el hecho de que el consumidor no logrará distinguir entre ambas marcas, por el contrario, como ya se mencionó éste distinguirá éstas, sin embargo, el mensaje publicitario se realizará de tal manera que este procurará equiparar la calidad de los productos propios con aquellos comercializados por la competencia. Es decir, el anunciante buscará aprovecharse de la fama, buen prestigio y aceptación que tenga la marca de su competidor al intentar que el consumidor relacione la calidad de ambos productos.

“Para ello, en el mensaje publicitario se destacan las características comunes entre los productos o servicios del anunciante y los productos o servicios identificados con la marca notoria o renombrada.”⁹⁸

Al igual que en los dos casos anteriores nuestra normativa presenta un vacío legal en cuanto este tipo de supuestos, por lo que resulta necesario una reforma en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del consumidor y su correspondiente reglamento con el fin de regular este tipo de publicidad desleal.

5.4. Publicidad Comparativa

El Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor define ésta como, *“publicidad en cuyos mensajes se realiza una*

⁹⁸ GARCÍA SANZ, Arturo, *op.cit.*, p.365.

*comparación del producto o servicio anunciado, de forma expresa o implícita, con otros similares de su competencia.*⁹⁹

De la definición de referencia se debe extraer los siguientes elementos:

- En primera instancia, este tipo de publicidad a diferencia de la publicidad denigratoria no puede ser realizada por cualquier sujeto, ya que como la definición señala ésta debe ser realizada “con otros similares de su competencia”, lo cual implica que el agente del comercio que la realice la misma debe ser un competidor directo o indirecto de la compañía o persona con la que se le esté realizando la publicidad comparativa.
- La comparación por realizar no necesariamente debe ser explícita, es decir, puede ocurrir que del mensaje publicitario realizado se sobreentienda que lo que se está realizando es una comparación.
- A diferencia de los casos anteriores, la publicidad comparativa no necesariamente es ilícita, es decir, si en ésta se cumplen determinadas condiciones establecidas por ley, la publicidad realizada no caerá dentro de la publicidad desleal.

El artículo 68 del Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece las siguientes condiciones con las cuales se deben cumplir para no caer en la clasificación de la publicidad desleal:

⁹⁹ Reglamento a la Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Reglamento a la Ley N^o 36234- MEIC. (2010) Costa Rica.

“Artículo 68. —Publicidad comparativa. Sin perjuicio de los demás requisitos y condiciones que pudiesen derivarse de la normativa legal aplicable, la publicidad comparativa deberá cumplir con lo siguiente:

a) La comparación debe basarse en datos relevantes, objetivos y verídicos, sobre los cuales exista una base razonable.

b) La comparación deberá hacerse entre productos o servicios, similares en tipo, usos, categoría y modelo. Están exentos de lo anterior, comparaciones que se hagan para mostrar avances en la técnica o desarrollo de producto, en cuyo caso esta intención deberá ser evidente.

c) Toda información que se brinde deberá ser objetivamente verificable, y deberá basarse en pruebas realizadas por el anunciante de previo a la primera divulgación del mensaje.

d) La mención de productos o servicios de la competencia deberá hacerse siempre con respeto y probidad.

e) En caso de que se comparen precios de un producto o servicio con otros similares, deberá indicarse la fecha en la cual fue obtenido el precio competidor, así como la vigencia del precio propio.

La comparación no es admisible cuando se límite a la proclamación, superlativa o general, indiscriminada, de la superioridad de los productos propios o de la posición de la empresa en el mercado por encima de sus competidores. En la publicidad deberán indicarse los datos o las fuentes que justifiquen las declaraciones comparativas sobre

*datos esenciales, afines y objetivamente demostrables siempre que se comparen con otros similares, conocidos o de participación significativa en el mercado.*¹⁰⁰

De artículo señalado se debe resaltar tres aspectos fundamentales:

- La comparación debe basarse en datos relevantes, objetivos y verídicos.
- La comparación deberá hacerse entre productos o servicios, similares en tipo, usos, categoría y modelo.
- El artículo en referencia solo se refiere a la comparación entre los productos o servicios dejando un gran vacío legal en lo que se refiere a la protección a la propiedad industrial y en específico a los signos distintivos.

Por su parte, la normativa española a diferencia de la costarricense, protege explícitamente los signos distintivos de los agentes comerciales en su artículo 6.c y 6 bis de la Ley General de Publicidad como sigue:

“Artículo 6 bis.

1. A los efectos de esta Ley, será publicidad comparativa la que aluda explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por él.

2. La comparación estará permitida si cumple los siguientes requisitos:

a) Los bienes o servicios comparados habrán de tener la misma finalidad o satisfacer las mismas necesidades.

¹⁰⁰ Reglamento a la Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Reglamento a la Ley N^o 36234- MEIC. (2010) Costa Rica.

b) La comparación se realizará de modo objetivo entre una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes o servicios, entre las cuales podrá incluirse el precio.

c) En el supuesto de productos amparados por una denominación de origen o indicación geográfica, denominación específica o especialidad tradicional garantizada, la comparación sólo podrá efectuarse con otros productos de la misma denominación.

d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido.

e) Si la comparación hace referencia a una oferta especial se indicará su fecha de inicio, si no hubiera comenzado aún, y la de su terminación.

f) No podrá sacarse una ventaja indebida de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor, ni de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas, denominaciones específicas o especialidades tradicionales garantizadas que amparen productos competidores. Tampoco podrá sacarse una ventaja indebida, en su caso, del método de producción ecológica de los productos competidores.

3. En aquellas profesiones colegiadas en las que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la presente Ley, resulte de aplicación una norma especial o un régimen de autorización administrativa previa en relación con su actividad publicitaria, la publicidad comparativa de sus servicios profesionales se ajustará a lo que se disponga en dicha norma o régimen.

Los requisitos que conforme a esta Ley ha de reunir la publicidad comparativa para ser considerada lícita deberán ser exigidos, en todo caso, por la normativa especial a la que se refiere el párrafo anterior, la cual podrá establecer además otras limitaciones o prohibiciones del uso de comparaciones en la Publicidad.

4. El incumplimiento de los requisitos previstos en el apartado 2 del presente artículo y, en general, cualquier publicidad desleal que induzca a error a los consumidores, tendrá la consideración de infracción a los efectos previstos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.¹⁰¹

A diferencia de nuestra normativa como se observa del artículo transcrito, esta norma protege en dos de sus incisos los derechos de propiedad industrial y en específico los diferentes signos distintivos de una compañía o agente del comercio. En este sentido, los incisos d) y f) del artículo en referencia dispone:

*d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una **marca o nombre comercial protegido**.*

*f) No podrá sacarse una ventaja indebida de la reputación de una **marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor, ni de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas, denominaciones específicas o especialidades tradicionales garantizadas que amparen productos competidores**. Tampoco podrá sacarse una ventaja indebida, en su caso, del método de producción ecológica de los productos competidores.*

¹⁰¹ Ley General de Publicidad, de España. Ley N^o 34/ 1998, reformada mediante la Ley 39/2002. (2002). España

Como se observa de los incisos transcritos ambos otorgan protección a las marcas de un agente del comercio, más en específico el inciso F señala que con la publicidad que se haga no se puede obtener una indebida ventaja de la reputación del signo distintivo de un competidor, superando de esta forma lo dispuesto por nuestra norma que solo prevé la comparación entre bienes y servicios y dejando de lado las marcas que son el elemento con el cual se identifican los productos o servicios comercializados.

En conclusión, al igual que en los casos anteriores nuestra ley tiene un amplio vacío legal, el cual necesita urgentemente ser llenado mediante una reforma que cumpla con la falta de protección de los signos distintivos y en especial de las marcas con las que se identifican los productos, servicios y establecimientos de los comerciantes.

Capítulo VI Derechos conferidos por el Registro de una Marca

La doctrina ha establecido como principio que el registro de una marca le otorga a su titular un derecho de monopolio sobre ésta, es decir, un derecho de exclusividad sobre su uso y de exclusión frente al uso no autorizado por parte de terceros.

“En el sistema de marcas, la exclusividad del derechos atribuido al titular de la marca está íntimamente entroncada con la función básica de la marca: indicar el origen empresarial de los productos o servicios.”¹⁰²

El derecho de exclusividad sobre una marca se otorga con el fin de evitar la confusión que provocarían dos marcas exactamente iguales o con alto parecido, las cuales protejan productos o servicios idénticos o íntimamente relacionados cuyos titulares sean dos compañías distintas y sin relación entre ellas.

Esta esfera de exclusividad tiene dos vertientes, una positiva y una negativa:

6.1. Esfera Positiva del Derecho Exclusivo Sobre la Marca

La esfera positiva que otorga la exclusividad sobre el registro de una marca, comprende el derecho que tiene su titular de utilizar ésta en el comercio, asegurándose que mediante el uso de ésta no estará transgrediendo los derechos de un tercero previamente adquiridos.

¹⁰²FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *op.cit.*, p. 433.

“Este aspecto positivo del derecho exclusivo sobre la marca tiene importancia, porque permite al titular utilizar la marca para identificar los productos o servicios para los que ha sido concedida y para utilizarla a efectos publicitarios, sin incurrir por ellos en riesgo de violar el derecho exclusivo correspondiente al titular de una marca o signo distintivo anterior ni de violar derechos de personalidad, de la propiedad industrial o del derecho de autor.”¹⁰³

El titular adquiere el derecho de utilizar su marca con la seguridad de que no violentara el derecho de un tercero, es decir, a menos de que se realice un proceso previo en el que se demuestre que el registro de la marca fue realizado en contra de lo establecido por las normas atinentes, el titular del signo distintivo tendrá total seguridad de que la explotación que realizará de su marca no le provocará ninguna repercusión negativa.

6.2. Esfera Negativa del Derecho Exclusivo Sobre la Marca

El titular de una marca registrada al igual que tiene el derecho de utilizar su marca sin ser interrumpido en el uso de ésta, tiene el derecho de detener aquellos actos que puedan llevar a menoscabo los derechos adquiridos mediante el registro de su signo distintivo.

“El núcleo del derecho sobre la marca es, sin duda alguna, su dimensión negativa: la facultad de prohibir a terceros el uso de un signo idéntico o confundible con la marca. La dimensión negativa del derecho sobre la marca es más amplia que la dimensión

¹⁰³ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *op.cit.*, p.433.

*positiva porque se extiende no solo a los signos idénticos, sino también a los signos semejantes utilizados con respecto a productos idénticos o similares.*¹⁰⁴

Es decir, al llevarse a cabo el registro de una marca, a su titular le es otorgado un *ius prohibendi*, mediante el cual ésta defenderá los derechos otorgados por su marca frente a ofensas de terceros.

En conclusión, de conformidad con lo establecido por el autor *Carlos Fernández Novoa*¹⁰⁵ el derecho exclusivo sobre una marca otorga, tanto facultades positivas como negativas, entre las que encuentran las siguientes:

1. *“La facultad de poner la marca en los productos protegidos o en su presentación.”*¹⁰⁶ Esta facultad implica en su esfera positiva que el titular de una marca puede utilizar su marca en los productos que este vaya a comercializar, ya sea utilizándola en envoltorios o con cualquier otro método con el cual se identifiquen sus productos. En lo que se refiere a la esfera negativa, esta facultad otorga el derecho de detener a cualquier tercero que intente reproducir en sus productos un signo igual o con alto parecido al ya registrado, lo anterior en razón de que mediante acciones como la mencionada se estará llevando al consumidor promedio a confusión sobre el origen de los productos obteniendo un indebido aprovechamiento de la fama y aceptación que tiene en el comercio la marca previamente registrada.

¹⁰⁴ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *op.cit.*, p 433.

¹⁰⁵ *Ibid.*, p.441

¹⁰⁶ *Ibid.*, p. 441

2. *“La facultad de poner en el mercado los productos o servicios diferenciados mediante la marca. Dentro de esta facultad deben englobarse tanto los actos de comercialización stricto sensu como ciertas actividades preparatorias o conectadas con la comercialización.”*¹⁰⁷ En su esfera positiva se le otorga el derecho al titular de la marca de llevar a cabo todo acto de comercio que incluya el uso de su signo distintivo así como cualquier acto previo que sea necesario para llevar a cabo el mismo. En lo que se refiere a la esfera negativa, el registro de la marca le otorga a su titular el derecho de detener cualquier acto de comercio de un tercero que sea capaz de causar confusión en el consumidor por encontrarse este utilizando una marca idéntica o con alto parecido a la registrada para proteger productos de la misma índole.
3. *“La facultad de utilizar la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios protegidos.”*¹⁰⁸ Al igual que las facultades anteriores esta le otorga a su titular en la esfera positiva, el derecho al titular del signo distintivo de usar el mismo en su publicidad para así promocionar los bienes o servicios para los que la marca ha sido registrada. En un segundo plano, otorga el derecho de detener cualquier publicidad ilícita con la cual se provoque al consumidor promedio confusión mediante el uso de marca idéntica o con alto parecido a la ya registrada.

¹⁰⁷ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *op.cit.*, p. 441.

¹⁰⁸ *Ibid.*, p. 442.

4. *“La facultad de usar la marcas en redes sociales de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.”*¹⁰⁹ Esta facultad le permite al titular de un signo distintivo, utilizar el mismo en las redes de comunicación telemática (internet) para de esta manera promocionar sus productos o servicios, de igual forma le permite a este utilizar su marca como nombre de dominio y de esta manera darse a conocer a los consumidores en general.

6.3. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Número 7978

Por su parte la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos número 7978 en su artículo 25 se refiere a los derechos conferidos por el registro de una marca:

“Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluidas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:

¹⁰⁹ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, *op.cit.*, p.443.

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los productos o servicios para los cuales se registró la marca.

b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla aplicado o colocado sobre los productos o servicios referidos en el literal precedente.

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos, que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

d) Rellenar o volver a usar, con fines comerciales, envases, envolturas o embalajes identificados con la marca.

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso.”¹¹⁰

Del artículo en referencia se debe señalar dos aspectos de importancia:

¹¹⁰ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ley N^o 7978. (2000) Costa Rica.

1. Como un primer punto se debe señalar que el artículo a pesar de tener como título “derechos conferidos por el registro”, éste solo se refiere a la esfera negativa de los derechos conferidos al titular de una marca, es decir, éste solamente se refiere al “ius prohibendi” conferido por el registro del signo distintivo.

En este sentido, el texto de dicho artículo presenta un vacío, ya que, si bien, se sobreentiende que si el titular de la marca puede prohibir todos los actos señalados, también, puede realizar éstos, la esfera positiva no se encuentra expresamente señalada, por lo cual es nuestra recomendación reformar el artículo de referencia con el fin de plasmar en el mismo los derechos de la esfera positiva que son otorgados al titular de una marca registrada.

2. El tema de la publicidad no se aborda expresamente en dicho artículo, es decir, éste no señala expresamente el derecho del titular de la marca de detener el uso ilícito de publicidad por parte de un tercero, ya sea porque se está utilizando dentro de ésta una marca idéntica o con alto parecido a la previamente registrada o se encuentra utilizando una marca registrada que no le pertenece para sacar provecho de ésta. En razón de lo anterior, al igual que en el punto anterior es nuestra recomendación reformar el artículo de referencia, de la forma como se indicará en los próximos capítulos.

Capítulo VII Uso de Marcas de Terceros Excepciones al *Ius*

Prohibendi

De conformidad con lo señalado en el capítulo anterior, por regla general el registro de una marca le otorga el derecho a su titular de llevar a cabo las acciones que sean necesarias, tanto administrativas como judiciales con el fin de detener el uso ilícito de su marca registrada o de una marca con identidad o gran parecido con ésta y que como consecuencia lleve al consumidor promedio a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios comercializados, obteniendo de esta manera un indebido provecho de la fama y aceptación generada por la marca registrada.

Sin embargo, a esta regla general existen excepciones, según las cuales cumpliendo con determinadas condiciones especiales, una marca registrada puede ser utilizada por un tercero dentro de diferentes actos de comercio y, específicamente, en la publicidad sin que este uso implique una transgresión a los derechos previamente adquiridos con el registro de la marca. Como se verá, seguidamente, las condiciones con las que debe de cumplir este uso han sido delimitadas, tanto por la doctrina como por la legislación nacional y extranjera.

Esencialmente, las condiciones con las que se deben de cumplir pueden ser resumidas en la condición genérica de usar la marca ajena respetando las prácticas leales en materia industrial o comercial, es decir, llevar a cabo el uso de la marca ajena de buena fe. De esta manera la doctrina ha establecido que para cumplir con el requisito de la

buena fe y de esta manera cumplir con las buenas prácticas comerciales, “(...)no podrá implicar uso con la finalidad de marca o finalidad distintiva y, en segundo lugar, no podrá provocar la confusión de los consumidores, elemento consustancial a la función identificadora de la marca (...)”¹¹¹

Los requisitos interpuestos tienen por finalidad el evitar que terceros utilicen una marca registrada con el fin de obtener de ésta un indebido aprovechamiento de la fama, aceptación o *Good Will* creado por su titular mediante un esfuerzo constante y una gran inversión en los campos de la publicidad, investigación entre otros.

7.1. El requisito de uso con finalidad distinta de la de marca o con finalidad no distintiva.

Este requisito deriva del derecho de uso exclusivo que tiene el titular de una marca registrada para diferenciar sus productos o servicios con ésta. Es decir, el uso que realice un tercero de un marca registrada que no le pertenece, desde ninguna circunstancia podrá ser realizado con el fin de distinguir sus propios productos.

Por el contrario, se debe de realizar lo que se conoce como un uso *descriptivo de la marca ajena*¹¹², es decir, se mencionan características de la marca o de los productos, servicios y establecimientos comerciales que ésta protege. Se deriva de lo anterior que estas características descritas deben presentar dos requisitos esenciales, en primer

¹¹¹ MARQUEZ LOBILLO, Patricia. Uso descriptivo de marca ajena: Aspectos legales y jurisprudenciales. En: MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel *et al.* Marca y publicidad comercial un enfoque interdisciplinar. España: La Ley, 2009, p.485.

¹¹² *Ibid.*, p.486.

lugar éstas deben ser reales, en segunda instancia y como consecuencia de la primera, cada una de las características mencionadas deben de ser comprobables.

“Son ejemplos de uso descriptivo de marcas ajenas, la indicación de un producto de marca como ingrediente de un producto elaborado; la indicación de la materia prima empleada; para indicar que se ha prestado un servicio al titular de una determinada marca cuando se emplea la denominación de una marca, cuando el producto contraseñado se ha tomado como modelo; las reproducciones de la marca en catálogos de venta o de ofertas; el empleo de marca que representan a un equipo en algún deporte.”¹¹³

En conclusión, el uso de la marca ajena nunca debe ser realizado con el fin de distinguir los productos o servicios propios de los de terceros, es decir, si se realiza alusión a ésta debe ser en una función diferente a la función principal de una marca, cual es la distintividad.

7.2. La imposibilidad de que genere confusión o riesgo de asociación por parte de los consumidores.

Este requisito se encuentra íntimamente relacionado con el señalado en el punto anterior, *“en tanto es consustancial a la función distintiva de la marca, provocar la*

¹¹³ MARQUEZ LOBILLO, Patricia, *op.cit.*, p. 487.

confusión de los consumidores sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.”¹¹⁴

La forma en como es utilizada la marca registrada, debe ser de tal forma que no induzca al consumidor a engaño o confusión sobre la procedencia de los bienes o servicios. Lo anterior, en razón de que dependiendo de cómo se utilice, existe riesgo de que provoque confusión en el consumidor promedio de dos maneras:

Riesgo de confusión: es aquel caso en el que el consumidor confunde dos marcas en razón del alto parecido existente entre éstas y en el hecho de que protegen productos idénticos o altamente relacionados. En razón de lo anterior, aquel sujeto que esté propiciando el acto ilícito estará obteniendo un indebido aprovechamiento del lugar en el mercado que se ha abierto el titular de la marca registrada. En este sentido, El Tribunal Registral Administrativo en el voto número 059-2007 dispuso: “Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, **como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros.** (...)”¹¹⁵ *El resaltado no pertenece al original.*

¹¹⁴ MARQUEZ LOBILLO, Patricia, *op.cit.*, p. 487.

¹¹⁵ Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 059 de las once horas con treinta minutos del diecinueve de febrero del dos mil siete, párrafo 11.

- Riesgo de asociación: son aquellos casos en los que con base en el alto parecido existente entre las marcas en conflicto y la identidad o alta relación de los productos comercializados por éstas, el consumidor asocia que ambas marcas tienen un mismo origen empresarial. De esta forma, al igual que en el presupuesto anterior, la marca que induzca al riesgo de asociación estará obteniendo un indebido aprovechamiento de la fama y aceptación generada por la marca registrada, ya que el consumidor creerá que mediante la adquisición de cualquiera de los dos productos obtendrá la misma calidad en cada uno de estos. En este sentido, El Tribunal Registral Administrativo en el voto número 433-2009 dispuso:

“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, como es el caso que nos ocupa, pues ambos signos protegen productos similares dentro de una misma clase 03 de la Clasificación Oficial; genera el “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.”¹¹⁶

¹¹⁶ Tribunal Registral Administrativo, Voto N° 433 de las nueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de abril del dos mil nueve, párrafo 13.

En conclusión, el uso de la marca registrada debe ser realizado sin que exista la posibilidad de que el consumidor promedio, sea confundido, ya que si existe esta posibilidad en cualquiera de las dos formas antes señaladas, es evidente que se estará violentando el derecho de exclusividad del titular de la marca registrada.

7.3. El obligado respeto a las normas leales en materia industrial o comercial

Este presupuesto se refiere a que “el uso de la marca ajena no puede ser contrario a las prácticas leales en materia industrial o comercial”¹¹⁷, en específico, debe de regir la buena fe en las transacciones y usos comerciales entre los agentes del comercio. Al respecto la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece lo que se entiende como buenas prácticas comerciales en nuestro país en su artículo 17:

“ARTÍCULO 17.- Competencia desleal.

Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados.

Esos actos son prohibidos cuando:

a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores.

¹¹⁷ MARQUEZ LOBILLO, Patricia, *op.cit.*, p.489.

Este inciso relacionado con el uso de la marca registrada de un tercero, impone que el uso que se realice de ésta, debe ser de tal manera que no induzca a confusión o riesgo de asociación al consumidor con respecto de la marca propia. De lo contrario, se estará incumpliendo con los buenos usos comerciales, ya que el uso de la marca registrada no se estará realizando de buena fe.

b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor.

Existen casos en los que una marca registrada es utilizada por un tercero con el fin de denigrarla, como se observa el uso realizado, de esta manera se encuentra en contra de los buenos usos comerciales y la buena fe que debe gobernar las transacciones comerciales

c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna información falsa o que para promover la venta generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio.

d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.

Como se observa del análisis realizado el uso de la marca registrada propiedad de un tercero desde ninguna circunstancia puede ser realizado con el fin de obtener un

indebido aprovechamiento de la fama o aceptación que ésta tenga en el público consumidor, por lo que, evidentemente, la copia, imitación o cualquier otra acto análogo a los anteriores es totalmente prohibido y va en contra de las buenas costumbres en los actos comerciales.

“También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores.

Los agentes económicos que se consideren afectados por las conductas aludidas en este artículo, para hacer valer sus derechos sólo pueden 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 b) del artículo 50() de esta Ley.”¹¹⁸*

La doctrina ha establecido ciertos criterios por tomar en cuenta con el fin de determinar si el uso de la marca de un tercero, tiene el fin de la finalidad distintiva y, por lo tanto, se encuentra en contra de los buenos usos comerciales y la buena fe, entre esto se encuentran: *“la colocación del signo en función del elemento principal, destinado inevitablemente a resaltar de manera prioritaria y por ello a imponerse a la atención del observador, sea por las dimensiones o por la forma en la que se presenta; cuando a la*

¹¹⁸ Ley N° 7472, Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor.(1995). Costa Rica.

marca ajena, o el signo que se le parece o que coincide con la misma, se coloca la marca propia, de modo que esta última sea percibida como tal, es decir, como la que está indicando la procedencia empresarial de los productos o servicios; o, cuando el tercero introduce explicaciones junto al signo ajeno en las que aclarar su propia identidad y adopta las debidas distancias con el titular de la marca.”¹¹⁹

Es decir, la marca ajena nunca podrá ser utilizada de forma que ésta sea el elemento predominante en el etiquetado de los productos, publicidad o cualquier otro acto de comercio, ya que de esta forma el consumidor promedio identificará el producto con la marca ajena, lo cual, evidentemente provocará confusión y un indebido aprovechamiento. De igual forma la marca registrada propiedad de un tercero no podrá ser utilizada de forma en que el consumidor promedio crea que existe una procedencia empresarial común entre ambas marcas, aprovechándose de esta forma del “*Good Will*” que ha creado la empresa de la marca registrada, mediante la inversión en publicidad y la calidad que ha mantenido en sus productos, lo cual implica una gran inversión en investigación, personal, capacitación, entre muchos otros.

En conclusión, al realizar el uso de la marca registrada propiedad de un tercero, quien la utilice debe de cumplir con cada uno de los requisitos señalados anteriormente, de otra forma, se estará perpetrando un acto ilícito ya que se estará violentando el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca.

¹¹⁹ MARQUEZ LOBILLO, Patricia, *op.cit.*, p.491.

Capítulo VIII Usos Permitidos de Marcas Registradas

Propiedad de Terceros

Como se ha observado en los capítulos anteriores, en primera instancia el registro de una marca otorga un derecho de exclusividad sobre el uso de ésta a su titular. Sin embargo, como fue analizado en el apartado, anterior desde ciertas condiciones existen caso especiales en los que una marca registrada puede ser utilizada por un tercero. A continuación, se analizará cada uno de estos casos reconocidos, tanto por doctrina como por nuestra legislación:

8.1. La limitación respecto de su nombre, dirección o los de sus establecimientos comerciales

En este caso, el uso del nombre de la marca, dirección del titular de ésta o de los establecimientos comerciales con los que se promociona pueden ser utilizados por cualquier tercero, siempre y cuando el uso se realice de una forma descriptiva y no de una forma distintiva, es decir, el uso debe ser efectuado de forma en que el consumidor promedio no entre en confusión, ni relacione los productos del tercero con la marca registrada. *“Adquiriendo un papel relevante, en este caso, la ausencia de aprovechamiento de la reputación ajena y la imposibilidad de provocar en el público un riesgo de confusión con un signo precedente”.*¹²⁰

¹²⁰ MARQUEZ LOBILLO, Patricia, *op.cit.*, pp. 492-493.

De conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, estos son aquellos usos que se realizan de una marca ajena con una función no distintiva, que es aquel uso que se hace de un producto ajeno no relacionado, para promocionar el producto propio.¹²¹

Ejemplo de este tipo de uso es el siguiente: nuestro establecimiento de lavandería se encuentran 300 metros oeste del establecimiento de MacDonalds ubicado en San José, avenida 13 y 14 contiguo al parque de La Paz.

Como se observa, el tercero que utiliza el nombre de la marca “MacDonalds” y la dirección del establecimiento comercial que ésta protege lo hace en una forma descriptiva, es decir, solamente describe la dirección y no hace alusión a la marca del tercero para promocionar sus propios productos. De esta forma promociona legalmente sus propios productos o servicios y no induce a confusión al consumidor promedio. Estos datos siempre deben ser reales y comprobables.

8.2. Limitación en cuanto a las indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios

Este supuesto permite a los agentes comerciales, llevar a cabo publicidad comparativa con respecto de los productos o servicios de un tercero. En este sentido, las aseveraciones que se encuentran permitidas realizar se refieren a la especie, calidad, cantidad, destino, procedencia, valor, época de producción, entre otras. Se debe de cumplir con ciertos requisitos establecidos por nuestra Ley de Promoción de la

¹²¹ MARQUEZ LOBILLO, Patricia, *op.cit.*, p. 485

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor para llevar a cabo este tipo de indicaciones entre los que se encuentran:

- Las afirmaciones de los productos, tanto de los propios como de los ajenos deben ser ciertas.
- Las afirmaciones realizadas deben ser comprobables.
- No se permite la exageración o la información inexacta, ya sea por que se llevó a cabo una omisión o por que la información señalada no es real.
- Las afirmaciones realizadas no pueden ser ejecutadas con el fin de denigrar la marca ajena.

“En estos supuesto, frente al interés del titular registral, en mantener y asegurar su derecho de exclusiva, se muestra el interés de los restantes operadores económicos en la libre disponibilidad de indicaciones relativas a las condiciones o peculiaridades de los productos y el interés de los consumidores en acceder a una correcta y completa información para poder tomar adecuadamente sus decisiones en el mercado.”¹²²

Los supuestos que se encuentran dentro de esta limitación propician las correctas prácticas en el comercio, ya que éstas permiten que la información de los productos de terceros se encuentren a disposición del consumidor y de igual forma sea posible a todos los agentes económicos utilizar éstos de buena fe para promocionar sus propios productos.

¹²² Fernández Novoa, Carlos. *Op cit*, p.459.

8.3. Indicaciones o informaciones respecto de disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, particularmente en relación con piezas de recambio o accesorios.

Este supuesto tiene su razón de ser en el hecho de que con éste se permite que el comercio evolucione correctamente. *“A través de esta tercera limitación se protege el interés general en lograr la transparencia del mercado: los operadores económicos están interesados en poner en manifiesto y los consumidores están interesados en conocer que existe una cierta conexión entre determinados productos o servicios y los productos o servicios diferenciados por la correspondiente marca.”*¹²³

Esta limitación favorece, tanto al fabricante del producto principal como al fabricante de las piezas de recambio o accesorios, ya que el público consumidor al conocer que determinado producto tiene un amplio mercado de refacciones y accesorios, probablemente, encontrará mucho más atractivo adquirir dicho producto sobre otros de la misma especie, de igual forma al publicitar que determinado producto es compatible con ciertos productos principales, el consumidor promedio adquirirá el mismo para llenar sus necesidades y de esta forma se adquirirá un beneficio de esta relación mutua. En este sentido, la doctrina ha dispuesto:

“En efecto, la referencia a la marca del producto principal por parte del fabricante de accesorios o recambios es vital para el mismo: si no pudiese aludir al destino específico de los accesorios o recambios, el fabricante vería sensiblemente bloqueado el acceso a

¹²³ Fernández Novoa, Carlos. *Op cit.*, p.460.

su mercado relevante. Paralelamente, la referencia a la marca del producto principal por parte del fabricante de accesorios o recambios es también decisiva para una adecuada información de los consumidores.”¹²⁴

Ejemplo de lo anterior, es publicitar que mis productos son compatibles con los autos de marca “Toyota”. De esta forma ambos productores, tanto el de las piezas de recambio como el de los autos Toyota se verán beneficiados.

Con el fin de llevar a cabo este tipo de usos correctamente, el fabricante de las piezas de recambio o accesorios debe tomar ciertas medidas, la doctrina ha sido conteste en señalar que principalmente se deben cumplir con las siguientes:

“i) El fabricante de los recambios o accesorios deberá utilizar la marca del fabricante del producto o complejo a título descriptivo pero no a título de marca. Quiere esto decir que al anunciar los recambios o accesorios, la marca del producto principal no puede convertirse en protagonista de la publicidad, situando en un segundo plano las indicaciones relativas a la empresa fabricante de los recambios o accesorios.”

“ii) El fabricante de los recambios o accesorios debe insertar en su publicidad indicaciones positivas que pongan al descubierto cuál es el origen empresarial de los recambios o accesorios que se conectan con la marca ajena (...).”

“iii) El fabricante de los recambios o accesorios que mencionan la marca del producto principal no puede afirmar en sus anuncios que los recambios o accesorios son los originales (...).”¹²⁵

¹²⁴ Fernández Novoa, Carlos. *Op cit.*, p.460.

En todos los casos el comerciante de los productos de recambio o accesorios debe utilizar la marca registrada propiedad de un tercero de una forma secundaria en su publicidad o diferentes actos de comercio, es decir, el elemento principal con el cual se debe identificar el consumidor promedio es con la marca propia y no con aquella con la que los productos ofrecidos son compatibles. De igual forma debe quedar en claro mediante explicaciones o indicaciones la procedencia empresarial de éstos y si estos son originales o no.

En conclusión, cada uno de los usos realizados de la marca de un tercero deben circunscribirse a las condiciones aquí señaladas, de lo contrario éstas representarían un uso ilícito de la marca previamente registrada y serán sujeto del derecho de exclusividad y en específico del *ius prohibendi* que otorga el registro de la marca.

8.4. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 no establece un capítulo para tratar de forma separada un tema de tan alta relevancia como es el uso de las marcas de un tercero y las condiciones en las que es posible realizar lo anterior.

Al contrario, ésta realiza en un solo artículo, un análisis escueto de estas figuras que deja un amplio vacío, se presta para interpretaciones vagas y que en la mayoría de los casos debe ser interpretados por un especialista en la materia, de lo contrario algunos de sus incisos no son de fácil interpretación. En este sentido, el artículo 26 de la Ley en referencia señala:

¹²⁵ Fernández Novoa, Carlos. *Op cit.*, pp. 461-462.

“Artículo 26°- Limitaciones al derecho sobre la marca. *El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios en el comercio, lo siguiente:*

a) Su nombre o dirección o los de sus establecimientos mercantiles.

b) Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre otras las referidas a la cantidad, la calidad, la utilización, el origen geográfico o el precio.

c) Indicaciones o informaciones respecto de disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, particularmente en relación con piezas de recambio o accesorios.

La limitación referida en el párrafo anterior operará siempre que el uso se haga de buena fe, no constituya un acto de competencia desleal ni sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.”

Como se observa del artículo señalado, éste no deja claro ni siquiera que se refiere a la posibilidad de utilizar la marca registrada de un tercero en la publicidad propia o en cualquier acto de comercio, aun más solo dedica un último párrafo que consta de tres líneas para explicar las condiciones, según las cuales puede ser realizado el correcto uso de la marca de un tercero.

Sin embargo, si se debe de resaltar que el artículo señala los supuestos que se han analizado en este capítulo a pesar de realizarlo muy someramente y de manera incompleta, por lo cual es importante crear un capítulo en la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos, en el que se incluya exclusivamente lo referente al uso de marcas registradas de tercero en la publicidad y diferentes actos de comercios, en este sentido, se debe de llevar a cabo una reforma al artículo 26 con el fin de otorgar de mayor claridad en el artículo en referencia y por otra parte añadir al menos tres artículos en los cuales quede en claro las condiciones con las que se debe cumplir para utilizar la marca de un tercero de forma legal.

Capítulo IX Propuesta de Regulación

Conforme en el análisis realizado, lo expuesto por la doctrina y legislación extranjera se llega a la conclusión de que la legislación costarricense, en específico la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos número 7978 y la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor número 7472 tienen amplios vacíos legales con respecto del uso de marcas de terceros y con las condiciones que se deben reunir para utilizar éstas. En razón de lo anterior como se señaló en los capítulos anteriores, ambas leyes deben ser reformadas, por lo que nuestra proposición de regulación en la siguiente:

9.1. Reforma a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos número 7978

De conformidad con lo señalado en capítulos anteriores, la Ley De Marcas y Otros Signos Distintivos debe ser reformada, primeramente realizando un capítulo el cual se titule “Uso de Marcas de Terceros”, para seguidamente adicionar un primer artículo en el cual se establezcan las condiciones de uso de marcas registradas por terceros y por último, se elimine el artículo 26 y se adicionen en su lugar cuatro artículos en los cuales se trate a profundidad cada una de las posibilidades de uso de la marca registrada de un tercero. Todo lo anterior de la siguiente manera:

Uso de Marcas de Terceros

Primeramente adicionar el siguiente artículo:

“Artículo 1º- Condiciones para el uso de la marca registrada de un tercero. La Marca registrada de un tercero debe ser utilizada cumpliendo con las condiciones que se señalaran a continuación, de lo contrario el uso realizado constituirá una conducta ilícita:

- a) La marca debe ser utilizada con finalidad distinta de la de marca o con finalidad no distintiva. El uso no podrá ser realizado de tal forma que el consumidor identifique el producto vendido con la marca ajena y no con la propia.
- b) La imposibilidad de que el uso de la marca ajena genere confusión o riesgo de asociación a los consumidores. La marca ajena no puede ser utilizada de tal forma que el consumidor asocie la marca ajena con el producto vendido, ni de tal manera que el consumidor asocie que ambas marcas provienen de un mismo origen empresarial.
- c) El obligado respeto a las normas leales en materia industrial o comercial. El uso de la marca ajena debe ser realizado de buena fe y de conformidad con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del consumidor.

Seguidamente, se eliminará el artículo 26 de la Ley de Marcas y se sustituirá éste por los siguientes artículos:

“Artículo II°- El uso de su nombre, dirección o los establecimientos comerciales. El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios en el comercio, lo siguiente:

- a) El nombre de la marca
- b) Su dirección o los de sus establecimientos comerciales.

El uso realizado ya sea del nombre de la marca, de su dirección o la de los establecimientos comerciales protegidos por ésta debe realizarse desde una condición descriptiva, sin pretender utilizar la marca ajena con función distintiva.

Artículo III°- El uso de indicaciones e informaciones sobre las características de los productos o servicios ofrecidos con la marca de un tercero. El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero, brinde información en relación con indicaciones o informaciones sobre las características de los productos o servicios brindados con dicha marca. Ejemplo de las anteriores son las siguientes:

- a) La especie de los productos o servicios comercializados
- b) La calidad de los productos o servicios comercializados.
- c) La cantidad de los productos o servicios comercializados.

- d) El destino de los productos o servicios comercializados.
- e) La procedencia de los productos o servicios comercializados.
- f) El valor de los productos o servicios comercializados.
- g) La época de producción de los productos o servicios comercializados.

Artículo IV°- Condiciones de uso de las indicaciones e informaciones sobre las características de los productos o servicios ofrecidos con la marca de un tercero.

Las indicaciones e informaciones sobre las características de los productos o servicios ofrecidos con la marca de un tercero, señaladas en el artículo anterior, deben ser realizadas cumpliendo con las siguientes condiciones:

- a) Las afirmaciones de los productos, tanto de los propios como de los ajenos deben ser ciertas.
- b) Las afirmaciones realizadas deben ser objetivamente comprobables.
- c) No se permite la exageración o la información inexacta, ya sea porque se llevó a cabo una omisión o por que la información señalada no es real.
- d) Las afirmaciones realizadas no pueden ser ejecutadas con el fin de denigrar la marca ajena.

Artículo V°- El uso de Indicaciones o informaciones respecto de disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, particularmente en relación con piezas de recambio o accesorios. El registro de

una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero utilice una marca registrada para identificar lo siguiente:

- a) Disponibilidad de los productos protegidos con la marca ajena en los establecimientos identificados con la marca propia.
- b) Compatibilidad de los productos propios con aquellos protegidos por la marca ajena.
- c) La utilización o aplicación de los productos propios en relación con aquellos protegidos por el signo distintivo ajeno.

9.2. Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor número 7472 y su reglamento.

Al igual que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, número 7472 y en específico su reglamento N° 36234-MEIC, contemplan amplios vacíos legales por lo que de conformidad con lo señalado en capítulos anteriores, es preciso llevar a cabo una reforma a ésta:

En primera instancia, se debe de reformar el artículo 2 en específico el punto 2.2. del Reglamento a la ley en relación con las definiciones de la publicidad denigratoria y la publicidad comparativa, seguidamente adicionar a dicho apartado las definiciones de publicidad adhesiva y publicidad confusionista. Posteriormente, se deben adicionar tres artículos, el primero de ellos en cuanto a la publicidad denigratoria, un segundo para la

publicidad adhesiva, por último, un tercero para la publicidad confusionista. En última, instancia se debe reformar el artículo 68 con respecto de la publicidad comparativa. Todo lo anterior por excepción del artículo 68 sobre la publicidad comparativa, se incluirá en un nuevo capítulo llamado “Capítulo I Publicidad Desleal”:

Primeramente se debe reformar y adicionar al artículo 2 ciertas definiciones que se tratarán a continuación:

Definiciones por reformar

Publicidad denigratoria: Publicidad que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona, empresa o de sus productos, servicios o actividades, **o de sus marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos**, pudiendo inducir a confusión a los consumidores, al trasladarles impresiones que no corresponden con la realidad y que pueden resultar determinantes en la decisión final de compra del producto en cuestión.

Publicidad comparativa: Publicidad en cuyos mensajes se realiza una comparación del producto o servicio anunciado **o de sus marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos**, de forma expresa o implícita, con otros similares de su competencia.

Definiciones por adicionar

Publicidad confusionista: Es aquella que, suele realizarse mediante el uso ilícito de los signos distintivos de un tercero, especialmente de sus marcas. De esta manera, el agente del comercio que utilice ilícitamente la marca idéntica o semejante a la de un competidor estará creando un riesgo de confusión entre los consumidores y usuarios con el fin de obtener un indebido aprovechamiento de la fama o aceptación de la marca registrada.

Publicidad adhesiva: Es aquella en la que injustificadamente un tercero utiliza los signos distintivos que no le pertenecen. En estos casos el anunciante mediante el uso de la marca de un tercero trata de equiparar la calidad de los productos o servicios propios con la calidad de los productos o servicios del titular de una marca o signo distintivo registrado.

Seguidamente, se debe adicionar el capítulo referente a la publicidad desleal, el cual se llevará a cabo de la siguiente manera:

Publicidad Desleal

Será terminante prohibida todo aquel acto de publicidad en el cual se realice un acto de competencia desleal en cualquiera de las modalidades de los artículos contenidos en este apartado. Cualquiera de las acciones contempladas en estos autoriza al titular del signo distintivo del que le transgredieron sus derechos para llevar a cabo las acciones

pertinentes, tanto judiciales como administrativas que otorga esta ley en contra del uso injustificado de sus signos distintivos.

Artículo I. Publicidad Denigratoria. Será considerada como publicidad ilícita y, por lo tanto, terminante prohibida, toda aquella que por su contenido, forma de presentación o difusión provoque el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona, empresa o de sus productos, servicios o actividades, **o de sus marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos**, pudiendo inducir a confusión a los consumidores, al trasladarles impresiones que no corresponden con la realidad y que pueden resultar determinantes en la decisión final de compra del producto en cuestión.

Artículo II. Publicidad Confusionista. Será considerada como publicidad ilícita y, por lo tanto, terminante prohibida, toda aquella en la que injustificadamente se haga uso de marcas idénticas o semejantes a las de un competidor de manera que se cree confusión en el consumidor, ya sea porque éste se confunda con respecto de cuál es el producto de su preferencia o porque con base en el alto parecido o identidad asocie ambas marcas, como si estas pertenecieran a un único fabricante.

Artículo III. Publicidad Adhesiva. Será considerada como publicidad ilícita y, por lo tanto, terminantemente prohibida, toda aquella en la que injustificadamente se haga uso de marcas de un tercero con el fin de equiparar la calidad de los productos o servicios propios con la calidad de los productos o servicios del titular de una marca o signo registrado, obteniendo un indebido aprovechamiento de la fama o posicionamiento que se ha hecho la marca registrada en el mercado.

Por último, se debe reformar el artículo 68 del Reglamento a la ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor:

Artículo 68.—Publicidad comparativa. Sin perjuicio de los demás requisitos y condiciones que pudiesen derivarse de la normativa legal aplicable, la publicidad comparativa deberá cumplir con lo siguiente:

a) La comparación debe basarse en datos relevantes, objetivos y verídicos, sobre los cuales exista una base razonable.

b) La comparación deberá hacerse entre productos, servicios, **marcas o cualquier sino distintivo, similares en tipo, usos, categoría y modelo.** Están exentos de lo anterior, comparaciones que se hagan para mostrar avances en la técnica o desarrollo de producto, en cuyo caso esta intención deberá ser evidente.

c) Toda información que se brinde deberá ser objetivamente verificable, y deberá basarse en pruebas realizadas por el anunciante de previo a la primera divulgación del mensaje.

d) La mención de productos o servicios, **marcas o signos distintivos** de la competencia deberá hacerse siempre con respeto y probidad.

e) En caso de que se comparen precios de un producto o servicio con otros similares, deberá indicarse la fecha cuando fue obtenido el precio competidor, así como la vigencia del precio propio.

La comparación no es admisible cuando se límite a la proclamación, superlativa o general, indiscriminada, de la superioridad de los productos, **marcas o signos distintivos propios**, o de la posición de la empresa en el mercado por encima de sus competidores. En la publicidad deberán indicarse los datos o las fuentes que justifiquen las declaraciones comparativas sobre datos esenciales, afines y objetivamente demostrables siempre que se comparen con otros similares, conocidos o de participación significativa en el mercado.

Con las reformas realizadas en ambas normas, tanto en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos como en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su correspondiente reglamento se llenarán los vacíos legales que ambas presentan en cuanto a la regulación sobre la utilización de marcas de terceros en los diferentes actos del comercio y en específico en la publicidad. De esta manera se regulará un tema de amplia importancia para el correcto desarrollo del comercio y para la protección de todos los sujetos que participan de éste.

Conclusiones

Como se expuso al inicio de esta investigación la propiedad intelectual es el motor que impulsa el desarrollo de cualquier sociedad, por lo que su correcta regulación y estudio es necesaria para que exista evolución social y económica. De no existir la protección de las obras del intelecto humano, éste no tendría incentivo alguno para continuar creando y, por lo tanto, no se daría progreso.

Parte de los derechos de la propiedad intelectual, son aquellos conocidos como derechos marcarios, a los cuales se les debe reconocer la gran importancia que estos conlleva,n tanto para su titular como para el consumidor promedio, y aun más para la sociedad en la que vivimos.

Desde el punto de vista del consumidor promedio, las marcas nos permiten diferenciar entre aquellos productos de nuestra preferencia, previniendo, de esta manera, escoger un producto que no llene las expectativas o el propósito para el que fue adquirido, asimismo, permite acercarse a determinado local y preguntar por un producto en específico, evitando de esta manera cualquier engaño o confusión que pueda ocasionarse por un producto competidor.

Por otra parte, la marca con la que se distingue determinado producto, le permite a su titular percibir un beneficio económico, ya que el público consumidor se identifica con la marca de su preferencia y, de esta manera, la seguirá adquiriendo, permitiendo así el éxito de ésta y, consecuentemente, el éxito de su creador o comerciante.

Por último, el beneficio económico que recibe el titular de un producto exitoso, le permite a éste continuar investigando y mejorar su producto o desarrollar productos nuevos que llenen las necesidades humanas, contribuyendo de esta manera con la evolución social y económica. Por ende, la importancia de su protección y por desarrollar una correcta regulación con la cual estos se protejan.

Existe un amplio traslape legal entre la publicidad y la propiedad intelectual, específicamente, con respecto de los derechos marcarios. La rápida evolución del comercio ha llevado a que existan nuevas formas de violación a los derechos marcarios en la publicidad, mismos que no han sido regulados en nuestra legislación actual correctamente.

Del estudio en específico de cada uno de los supuestos de uso de marcas ajenas en la publicidad propia, llegamos a la conclusión de que la legislación costarricense presenta amplios vacíos legales en las dos normas atinentes a la relación entre la publicidad y los derechos marcarios, siendo éstas la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y La ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Estas regulan de manera somera el uso que se realiza de una marca ajena en la publicidad por parte de un competidor, dejando gran cantidad de supuestos sin reglar correctamente o simplemente sin norma específica alguna. Ejemplo de lo anterior son la publicidad Denigratoria, la publicidad confusionista y la adhesiva, inclusive la mala regulación prevista en cuanto a la publicidad comparativa.

Asimismo, existe un amplio número de figuras limítrofes, según las cuales es posible utilizar en la publicidad propia la marca de un tercero de una forma lícita, entre éstas

encontramos las siguientes: La limitación respecto de su nombre, dirección o los de sus establecimientos comerciales, es decir, el uso incidental de las características antes señaladas; la limitación en cuanto a la posibilidad de realizar comparaciones, indicaciones o informaciones sobre las características de los productos o servicios protegidos por la marca registrada de un tercero; la limitación en cuanto a las informaciones respecto de disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios propios con aquellos protegidos por la marca de un tercero.

Hemos de concluir, que si bien, se han encontrado algunas de las figuras señaladas en el ordenamiento costarricense, éstas tampoco se encuentran reguladas correctamente necesitando de esta manera un mayor desarrollo en nuestra legislación con el fin de cumplir con la premisa de una correcta protección de los derechos marcarios.

A través del desarrollo de este trabajo se han analizado las diferentes razones por las cuales nuestro ordenamiento no cuenta con los sistemas necesarios para proteger correctamente a aquellos sujetos víctimas de una transgresión a sus derechos, como í los tiene la legislación comunitaria y en específico el caso estudiado de la legislación española.

Asimismo, debemos de señalar que la constante y rápida evolución en las relaciones comerciales ha provocado que a raíz de lo expeditivo de éstas, el consumidor no tome el tiempo de identificarse con el nombre de un fabricante o con otras características de sus productos, por el contrario éste se identificará solamente con la marca o signo con el que se protege el producto o servicio que se comercializará, de ahí la importancia de

la protección de los derechos marcarios. En razón de lo anterior, creemos definitivamente necesaria una reforma de las principales normas atinentes a este tema, con la cual se cubran aquellos vacíos legales existentes en nuestra legislación actual.

Bibliografía

- **Legislación Nacional e Internacional**

I.

- Reglamento a la Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Reglamento a la Ley N^o 36234- MEIC. (2010) Costa Rica.
- Ley N^o 7472, Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor.(1995). Costa Rica.
- Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ley N^o 7978. (2000) Costa Rica.
- Ley General de Publicidad, de España. Ley N^o 34/ 1998. (1998). España.
- ¹ Ley General de Publicidad, de España. Ley N^o 34/ 1998, reformada mediante la Ley 39/2002. (2002). España

II.Doctrina

- ANTEQUERA PARILLI Ricardo, *La Propiedad Intelectual en sus diversas facetas*, Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), 1 ed., 1998.
- GAMA CERQUERIA citado por R. ZUCCHERINO Daniel, *Tratado de patentes de invención*, Abedolo – Perrot, Buenos Aires, 1 ed., 1957.

- SHERWOOD, Robert M., Beneficios que brinda la protección de la propiedad intelectual a los países en desarrollo, *Derechos Intelectuales*, T.4. Astrea, Buenos Aires, 1 ed., 1989, p.74.
- ALVAREZ NAVARRETE Lilliana, “Derecho de ¿autor?”, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana Cuba, 1 ed., 2006.
- Goldstein, Mabel. “Derecho de Autor”, Ediciones La Roca, Buenos Aires 1998.
- PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO Antonio, *Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual y de la Competencia*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 1 ed., 2008, p.15.Otamendi, Jorge. *Derechos de Marcas*, LexisNexis - Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003.
- MEDINA RANGEL, David. *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1 ed., 1992,
- Fernández- Novoa, Carlos, *Tratado Sobre Derechos de Marcas*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, Madrid, 2 ed.,2004.
- OTAMENDI Jorge, *Derechos de Marcas*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3 ed., 1999.
- GARCÍA SANZ, Arturo. *Facultades conferidas al titular de una marca: Límites a su uso en contexto publicitario*. En: MARTÍNEZ GUTIÉRREZ,

Ángel *et al.* Marca y publicidad comercial un enfoque interdisciplinar. España: La Ley, 2009. Página 350.

- GOLDSTEIN Mabel, “Derecho de Autor”, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 1 ed., 1998,
- MARQUEZ LOBILLO, Patricia. Uso descriptivo de marca ajena: Aspectos legales y jurisprudenciales. En: MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel *et al.* Marca y publicidad comercial un enfoque interdisciplinar. España: La Ley, 2009.
- Batalla, Elvira. Derecho de Marcas en Costa Rica, Costa Rica, Editorial Universidad de Costa Rica, 1979.

I. Artículos publicados en internet

- CHINCHETRU, José Antonio, «Cuatro siglos de Propiedad Intelectual», en Libertad Digital, <http://www.libertaddigital.com/opinion/antonio-jose-chinchetru/cuatro-siglos-de-propiedad-intelectual-44451/> consultado el 17 de febrero del 2013.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. “¿Que se entiende por “derechos de propiedad intelectual”?” en Organización Mundial del Comercio, http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.htm consultado el 15 de mayo de 2011.

- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, «Olfato, oído, gusto – Los sentidos de la marcas no tradicionales», en OMPI Novedades y acontecimientos, http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html consultado el 29 de mayo de 2013.

II. Jurisprudencia

- Tribunal Registral Administrativa, N^o 232-2005 de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de setiembre del dos mil cinco.
- Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 043 de las nueve horas del dieciocho de enero del dos mil diez.
- Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 20-2006 de las nueve horas con treinta minutos del seis de febrero del dos mil seis.
- Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 005-2010 de las diez horas con treinta minutos del cuatro de enero del dos mil diez.
- Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 1037-2011 de las doce horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de noviembre del dos mil once.
- Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 205-2007 de las diez horas con treinta minutos del siete de junio del dos mil siete.
- Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 019-2008 de las trece horas con quince minutos del catorce de enero del dos mil ocho.

- Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 0027-2012 de las diez horas del diecinueve de enero del dos mil doce.
- Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 028-2010 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del once de enero del dos mil diez.
- Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 143-2007 de las once horas del diecinueve de abril del dos mil siete.
- Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 059 de las once horas con treinta minutos del diecinueve de febrero del dos mil siete.
- Tribunal Registral Administrativo, Voto N^o 433 de las nueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de abril del dos mil nueve.

Anexos

Primero:

