



## REGLAMENTO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN, CONTENIDAS EN LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

---

Publicado en La Gaceta No. 110 del 8 de Junio del 2005

### JUSTICIA Y GRACIA

El Ministerio de Justicia informa a todos los interesados que, la Comisión de Enlace Interinstitucional para la Protección de la Propiedad Intelectual ha elaborado un anteproyecto de Reglamento relativo a las Denominaciones de Origen, el cual conforme a lo previsto en el artículo 361 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227 de 2 de mayo de 1978, se somete a la información pública por un plazo de un mes calendario contado a partir de la presente publicación, con el fin de atender observaciones, recomendaciones y/o comentarios, que serán recibidos en la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, ubicada en el tercer piso del Registro Nacional en Curridabat.

### ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN, CONTENIDAS EN LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

### EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LA MINISTRA DE JUSTICIA Y GRACIA Y EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR

En uso de sus facultades conferidas en los artículos 121, incisos 3) y 18), y 146, de la Constitución Política y el artículo 96 de la Ley No. 7978 del 6 de enero del 2000; y.

Considerando:

1.- Que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978 del 6 de enero del 2000, contiene en su Título VIII, Capítulo II, disposiciones concernientes a las Denominaciones de Origen, mismas que no fueron desarrolladas en el Reglamento a dicha Ley, Decreto Ejecutivo No. 30223-J publicado el 4 de abril de 2002.

2.- Que para aprovechar las ventajas competitivas que ofrecen las Denominaciones de Origen para productos y servicios propios, se requiere contar con una regulación reglamentaria particular que permita su adecuada promoción, protección y administración.

3.- Que es necesario contar con un Reglamento que regule los aspectos específicos relativos al reconocimiento y protección de las denominaciones de origen, nacionales y extranjeras. Por tanto:

DECRETAN:

El siguiente:

**REGLAMENTO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN,  
CONTENIDAS EN LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES COMUNES**

**Artículo 1.- Objeto.**

El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los preceptos contenidos en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978 del 6 de enero del 2000, relativas a las Denominaciones de Origen, en particular lo referente al reconocimiento, protección y mantenimiento de las mismas, así como las funciones del Registro de la Propiedad Industrial como autoridad nacional competente en la materia de concesión y la inscripción de las Denominaciones de Origen.

**Artículo 2.- Definiciones.**

Son aplicables al presente Reglamento las definiciones contenidas en el artículo 2º de la Ley y las siguientes: Derecho de uso: conjunto de derechos y obligaciones que debe cumplir el titular o titulares de la autorización de uso de una denominación de origen protegida de conformidad con la Ley y este Reglamento.

Ley: La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978 del 6 de enero del 2000.

Órgano de control: el encargado de supervisar y controlar el cumplimiento de las condiciones de uso de una denominación de origen conforme a las disposiciones de la Ley, este Reglamento, el protocolo de condiciones y la normativa de uso de la misma.

Protocolo de condiciones: documentación que especifica las características del producto o servicio que será designado con una denominación de origen.

Reglamento: el presente Reglamento.

Reglamento de la Ley: el Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J publicado el 4 de abril del 2002.

Registro: el Registro de la Propiedad Industrial, dependiente del Registro Nacional y adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia.

Titular del derecho de uso: persona a quien se le ha autorizado el derecho del uso de una denominación de origen.

### **Artículo 3.- Normas aplicables a las solicitudes.**

Sin perjuicio de lo previsto en la ley y las disposiciones especiales contenidas en este Reglamento, son aplicables a las solicitudes relativas a Denominaciones de Origen los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 12, 13, 14 y 15 del Reglamento de la ley.

## **CAPÍTULO II.- RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y ADMISIÓN ADMINISTRATIVA DE SOLICITUDES**

### **Artículo 4.- Solicitantes de una denominación de origen.**

Podrá solicitar el registro de una denominación de origen uno o varios productores, fabricantes o artesanos que desarrollen una actividad vinculada al producto o servicio que se identifica con esa denominación de origen y que tengan establecimiento de producción o fabricación en la región o localidad a la cual corresponde la Denominación de Origen. También podrá solicitar el registro una entidad que agrupe y represente a esos productores, fabricantes o artesanos, o una autoridad pública competente. Tratándose de una autoridad pública, la solicitud deberá ser presentada por el respectivo titular o representante, de conformidad con la legislación que la regule.

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

### **Artículo 5.- Admisibilidad de solicitudes.**

Toda solicitud de registro de una denominación de origen, y los documentos incluidos en ella, se entregarán por triplicado al Registro.

### **Artículo 6.- Impedimentos para el registro.**

No se concederá el registro de una denominación de origen, en los siguientes casos:

- a) Cuando la denominación de origen sea idéntica o semejante a una marca que se hubiese registrado o cuyo registro se hubiese solicitado previamente y de buena fe en el país para distinguir productos o servicios iguales o vinculados a los que la denominación de origen designa; y
- b) Cuando, atendiendo a los productos designados por la denominación de origen, ésta entre en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de una raza animal y, por dicho

motivo, pueda inducir a error al público por lo que se refiere al verdadero origen del producto.

Sin embargo, podrá registrarse una denominación de origen y permitirse su coexistencia en el mercado si el Registro considera que puede evitarse el riesgo de confusión en el público y cualquier perjuicio para la capacidad distintiva de la marca mediante el uso en el etiquetado o presentación de los productos de indicaciones aclaratorias suficientes.

#### **Artículo 7.- Protocolo de condiciones de la denominación de origen.**

A los efectos de cumplir el apartado e) del artículo 76 de la Ley, la solicitud de registro de una denominación de origen se acompañará de un protocolo de condiciones que contendrá especialmente la siguiente información:

- a) Los productos o servicios designados con la denominación de origen, con indicación de sus características generales y características o cualidades especiales, tales como las morfoagronómicas, físicoquímicas y microbiológicas que se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se producen, derivado de la incidencia de los factores naturales y humanos, incluyendo la descripción organoléptica del producto, según corresponda.
- b) La delimitación de la zona geográfica de producción de los productos o de la prestación de los servicios designados con la denominación de origen, y los criterios seguidos para tal delimitación.
- c) Un resumen del proceso o método de producción, elaboración, extracción, u obtención del producto, o de prestación del servicio, con indicación de sus características generales y especiales o de sus insumos o ingredientes, detallando los elementos que incidan de forma directa en las cualidades o características del producto o servicio de que se trate, incluyendo los factores naturales y humanos.
- d) Los factores que acrediten el vínculo entre los productos o servicios y el territorio, incluyendo los factores naturales y humanos, o bien, aquellos aspectos socioculturales e históricos o prácticas culturales aplicables a esos productos o servicios.
- e) Una relación histórica de la gestación de la denominación de origen con relación al producto o servicio que designa y cualquier otro elemento que sobre el grado de conocimiento de tal denominación se tenga; y
- f) Cualquier otra información que sea pertinente para verificar cualquier elemento o condición para determinar la procedencia del registro de la denominación de origen.

#### **Artículo 8.- Otros documentos.**

Cuando fuese necesario, el protocolo de condiciones deberá complementarse con los documentos que resulten pertinentes para verificar la información a que se refiere el artículo anterior, tales como:

- a) Mapas para identificar la zona geográfica delimitada; y
- b) Análisis o estudios técnicos que respalden la información sobre las características del producto o servicio, y el vínculo entre éste y los factores naturales y humanos descritos.

#### **Artículo 9.- Normativa de uso y administración.**

La solicitud de registro deberá llevar adjunto el respectivo proyecto de normativa de uso y administración de la denominación de origen, el cual deberá contener como mínimo:

- a) La designación y conformación de la entidad que actuará como órgano de control de la denominación de origen.
- b) Los requisitos que los productores, fabricantes o artesanos deben cumplir para obtener la autorización de uso de la denominación de origen y el procedimiento aplicable a las solicitudes respectivas.
- c) Los derechos y las obligaciones de las personas autorizadas para utilizar la denominación de origen.
- d) Los mecanismos de control que se aplicarán para asegurar el uso debido de la denominación de origen.
- e) El logotipo oficial a ser usado en relación con la denominación de origen, si se optare por ello.
- f) El procedimiento para modificar el protocolo de condiciones y la normativa de uso; y
- g) Las sanciones aplicables por incumplimiento de las obligaciones que deben observar quienes estuvieren autorizados para usar la denominación de origen, incluyendo las causas por las cuales procede la cancelación de la autorización de uso otorgada.

### **CAPÍTULO III.- DEL PROCEDIMIENTO**

#### **Artículo 10.- Examen de la solicitud.**

Recibida una solicitud, el Registro procederá a examinar si la misma cumple los requisitos previstos en la Ley y este Reglamento y si entra en alguno de los casos de prohibición contemplados en el artículo 75 de la Ley. Para los efectos consiguientes, se procederá de conformidad con lo previsto en los artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento de la Ley.

#### **Artículo 11.- Publicación.**

Realizado el examen de la solicitud conforme al artículo 10, el Registro ordenará que se publique por tres veces consecutivas un aviso en el Diario Oficial *La Gaceta*, por cuenta del o los solicitantes. Dicha publicación deberá contener la siguiente información:

- a) El nombre y domicilio del o los solicitantes.
- b) El número de la solicitud.
- c) La denominación de origen cuyo registro se solicita.

- d) Los productos o servicios que identifica la denominación de origen. Y
- e) El contenido de la reseña de cualidades o características.

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

**Artículo 12.- Oposiciones a la solicitud.**

Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una denominación de origen, aplicándose lo previsto en el artículo 16 de la Ley y en las disposiciones correspondientes del Reglamento de la Ley, en lo pertinente.

**Artículo 13.- Requerimiento de opiniones técnicas.**

Cumplidos los requisitos de forma y vencido el plazo para la presentación de oposiciones y su respectiva contestación, el Registro procederá a determinar la procedencia o no del registro de la denominación de origen, para lo cual podrá requerir la opinión de la entidad o entidades que estime oportuno atendiendo a la naturaleza del producto o servicio, a los que dará traslado de la solicitud, las oposiciones y correspondientes contestaciones si las hubieren, y de lo actuado con toda la información, documentos y comprobantes aportados.

En tal caso, la entidad o entidades requeridas deberán rendir su opinión en un plazo no mayor de seis meses.

**CAPÍTULO IV.- DEL RECONOCIMIENTO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y APROBACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE COND.**

**Artículo 14.- Resolución.**

Con vista en el examen efectuado y en lo actuado, con las oposiciones y contestaciones que se hubieren presentado, las opiniones técnicas vertidas por la entidad o entidades consultadas por el Registro, éste procederá a dictar la resolución. Si se resuelve declarar protegida la denominación de origen, se ordenará su inscripción, observando además lo previsto en el artículo 78 de la Ley.

En la misma resolución se ordenará la publicación por cuenta del interesado de un aviso en el diario oficial *La Gaceta* y se aprobará, si no fuere necesario introducirle modificaciones, la normativa de uso y administración de la denominación de origen protegida.

Sobre las resoluciones definitivas del Registro se procederá de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 del 12 de octubre del 2000.

**Artículo 15.- Inscripción.**

La denominación de origen reconocida se inscribirá en un registro especial, en el que figurarán las nacionales y las extranjeras, los números de las solicitudes, los nombres de quienes integran su órgano de control y, si fuere el caso, su respectivo logotipo oficial.

**Artículo 16.- Modificaciones al registro.**

Los productores, fabricantes o artesanos que tienen el derecho de usar la denominación de origen registrada, o la entidad que los agrupe y represente, podrá solicitar al Registro la inscripción de cualquier modificación del registro de la denominación, incluyendo el protocolo de condiciones y la normativa de uso y administración de la denominación.

**CAPÍTULO V.- DEL CONTROL****Artículo 17.- Funciones del órgano de control.**

El órgano de control podrá estar constituido por la entidad que agrupa y representa a los productores, fabricantes o artesanos que tienen el derecho de usar la denominación de origen registrada, o por una entidad independiente que actúe por mandato de esa entidad.

El órgano de control, verificará que los productos y servicios que se identifiquen con una denominación de origen cumplan con los requisitos del protocolo de condiciones y de la normativa de uso y administración en forma continua y permanente, sin perjuicio de otras funciones complementarias.

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

Cuando el órgano de control determine que un determinado producto o servicio designado con una denominación de origen protegida no cumple con los requisitos del protocolo de condiciones, Los productores, fabricantes o artesanos que tienen el derecho de usar la denominación de origen, la entidad que los agrupa y representa, deberán tomar las medidas necesarias para corregir la irregularidad. En caso que fuere necesario, se retirará al productor, fabricante o artesano infractor la autorización de uso, de conformidad con lo previsto en la normativa de uso y administración.

**Artículo 18.- Autorización de uso.**

Las personas interesadas en utilizar una denominación de origen deberán solicitar al órgano de Control la respectiva autorización, de conformidad con los requisitos y el procedimiento establecidos en la normativa de uso y administración.

Para los efectos consiguientes, el órgano de Control deberá llevar un registro de las autorizaciones de uso que conceda, debiendo aplicar en lo que resulten pertinentes las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley relativas a la actividad registral.

## CAPÍTULO VI.- DE LAS AUTORIZACIONES DE USO

### **Artículo 19.- Cancelación de autorizaciones.**

Sin perjuicio de otras causales previstas en la normativa de uso y administración, la autorización de uso de una denominación de origen podrá cancelarse por el órgano de control:

- a) Por renuncia voluntaria del titular de la autorización; y
- b) Por el uso de la denominación de origen en forma contraria a lo que establece la normativa de uso y administración.

## CAPÍTULO VII.- ANULACIÓN DEL REGISTRO

### **Artículo 20.- Incumplimiento del protocolo de condiciones.**

Todo interesado podrá denunciar al Registro el incumplimiento de cualquiera de las condiciones mencionadas en el protocolo de condiciones, referentes al producto o servicio distinguido por una denominación de origen protegida, o bien, cuando la misma se encuentre comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en la Ley. El Registro solicitará opinión tanto al Órgano de Control como a la entidad o entidades que estime oportuno, los que deberán rendirla en un plazo no mayor de dos meses.

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

## CAPÍTULO VIII.- DEL REGISTRO DE DENOMINACIONES DE ORIGEN EXTRANJERAS

### **Artículo 21.- Denominaciones de origen extranjeras.**

Sin perjuicio de lo establecido en acuerdos internacionales de los que Costa Rica sea parte, a solicitud de la persona legitimada el Registro inscribirá las denominaciones de origen de productos y servicios de otros países, sujeto a lo dispuesto en los párrafos 4, 5 y 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y a las disposiciones pertinentes de la Ley y este Reglamento.

### **Artículo 22.- Protección en el país de origen.**

El o los solicitantes del registro de una denominación de origen deberán acreditar documentalmente la protección de la misma en su país de origen.

**CAPÍTULO IX.- DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN HOMÓNIMAS****Artículo 23.- Denominaciones de origen homónimas.**

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

**DISTINTIVOS CAPÍTULO X.- GARANTÍAS Y PROTECCIÓN****Artículo 24.- Protección de las denominaciones de origen registradas.**

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

- a) La utilización comercial, directa o indirecta, de la denominación para los productos o servicios indicados en el registro, o para productos o servicios distintos, en la medida en que tal utilización se aprovechara de la reputación de esa denominación.
- b) La usurpación, imitación, o evocación de la denominación, aunque se indique el origen verdadero del producto o servicio, o si la denominación se traduce o va acompañada de una expresión tal como: género, tipo, método, estilo, imitación, u otra similar.
- c) El uso de cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto o servicio, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos o servicios de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una opinión errónea acerca de su origen; y
- d) Cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen del producto o servicio.

Una denominación de origen registrada no podrá considerarse como una denominación genérica mientras esté vigente su registro y, tratándose de denominaciones extranjeras, esté vigente la protección en el país de origen.

**CAPÍTULO XI.- DISPOSICIONES FINALES**

**Artículo 25.- Disposiciones supletorias.**

Para resolver cualquier situación no prevista, será aplicable en forma supletoria el Reglamento de la Ley.

**Artículo 26.- Derogatoria.**

Se derogan los artículos 46 y 47 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero del 2002.

**Artículo 27.- Vigencia.**

Este Reglamento rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los días del mes de del dos mil cinco.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.- El Ministro de Comercio Exterior, Manuel A. González y la  
Ministra de Justicia y Gracia, Patricia Vega.

San José, 30 de mayo del 2005.- Registro de la Propiedad Industrial.- Lic. Vanessa Cohen  
Jiménez, Directora.- 1 vez.- (Solicitud No. 42949).- C-139900.- (42322).