

“Formalidades de la prueba en procesos de oposición”

Licda. Wendy Rosales Araya
Asesora Jurídica
Registro de Propiedad Intelectual

Proceso de Oposición

Artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

“Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho, deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen”

Alegatos para Oposición

- **Derecho anterior inscrito de un signo similar o idéntico al solicitado**
- **Uso anterior de un signo similar o idéntico**
- **Notoriedad**

Valoración de Prueba

¿Que es la prueba?

“En términos muy generales, puede decirse que la prueba es aquella actividad procesal de parte, encaminada a producir en el juez el conocimiento o convencimiento acerca de la verdad o falta de verdad de una alegación de hecho, propia o ajena, o al menos para dejar establecidos como ocurridos, independientemente del parecer del juez, los hechos necesitados de demostración.” (Tribunal Registral Administrativo, voto 288-2007)

Sistema de la Sana Critica

La sana crítica es un sistema de libre valoración de la prueba que tiene como base, las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y los conocimientos científicos afianzados.

Este sistema implica una forma de valoración libre por parte de los jueces, pero limitada por un tope legal traducido en la obligación del juzgador o ente administrativo de sustentar su valoración en razonamientos lógicos acorde con las principales reglas de la lógica en la resolución final del proceso.

Medio de Prueba

Artículo 23 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

“En los casos de oposición o de procedimientos de cancelación o nulidad de registros marcarios, el Registro admitirá como medios de prueba aquellos que estime pertinentes con relación en cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 del Código Procesal Civil.”

Actualmente 45.1 CPC

Prueba Pertinente

No todo medio probatorio, por el hecho de proponerse debe ser admitido, sino que requieren que la prueba, sea pertinente, útil y admisible.

Una prueba es pertinente y útil cuando sea conducente a la comprobación de lo que se pretende, a través de su proposición y práctica, que no es otra cosa, que lograr la convicción del juzgador sobre los hechos controvertidos, oportunamente introducidos por las partes en el proceso.

Una prueba se admite no solamente cuando se pretende acreditar a través de ella, un hecho relacionado con el proceso, sino que sea de relevancia para la resolución de lo debatido.

41.2 Medios de prueba. Son admisibles como medios de prueba los siguientes:

- 1. Declaración de parte.**
- 2. Declaración de testigos.**
- 3. Dictamen de peritos.**
- 4. Documentos e informes.**
- 5. Reconocimiento judicial.**
- 6. Medios científicos y tecnológicos.**
- 7. Cualquier otro no prohibido.**

Artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

“(...) Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber utilizado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente”

Prueba Uso Anterior

- **Oposición con base en uso anterior art. 17 y 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos**
- **Sustentar el uso anterior (argumentos y elementos probatorios)**
- **Uso en territorio nacional**
- **Presentar solicitud de su marca dentro de los 15 días posteriores a la presentación de la oposición**

Artículo 4 a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

“Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses...”

Prueba Uso Anterior

- **Facturas de Compras y Ventas**
- **Documentos Oficiales**
- **Acta Notarial**
- **Fotografías**
- **Promociones en Redes Sociales**
- **Publicidad (Medios Escritos, Radiofónicos, Televisivos, Otros)**

- **Indique claramente signo y titular**
- **En el modo y cantidad que en mercado corresponde**
- **Fecha anterior a la presentación de la solicitud de inscripción**

Originales o copias certificadas art 295 LGAP

Facturas

Santa Burguesa
Santa Burguesa SRL
3102781405
Pérez Zeledón, 100mts este del
McDonalds
santaburguesas1@gmail.com
6064-1420

FACTURA F000101-24
06 sept. 2019 12 Moisés

Equipos PZ J y R
NIF: 3101735000

Hamburguesa 0
Hongos +4.500

Impuestos no incl.

Subtotal 4.500
1 Artículo TOTAL 4.500
Efectivo 4.500

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCI N
DTG-R-012-2018
Del 20 de marzo del 2018
REGIMEN SIMPLIFICADO



Documentos Oficiales

Deben demostrar la utilización del signo en relación con un establecimiento comercial o productos/servicios

Originales o copias certificadas art 295 LGAP

**Municipalidad de Tibás**
Departamento de Patentes
Certificado de Patente

De acuerdo con lo que establece el Código Municipal, la Ley N° 8523 "Ley de Patentes de la Municipalidad de Tibás" y su Reglamento, así como la demás normativa vigente, se extiende el presente Certificado de Patentes

Patente: **30667**
Patentado: **CENTRO EDUCATIVO INFANTIL SANTA MONICA S.A.**
Cedula: **3101256571**
Dirección: **100 NORTE, 50 OESTE DE AUTOS LASSO, COLIMA.**
Nombre Comercial: **GUARDERIA Y PREKINDER KATÚ**
Actividad: **KINDER Y GUARDERIA**
Distrito: **5°**
Sesión: **041**
Acuerdo: **VI**
Fecha: **07/02/2017**

Nota: Para la validez de este documento, es imperativo presentar y mantener su recibo de pago de patente al día

COLÓQUESE EN UN LUGAR VISIBLE

Se extiende en San Juan de Tibás, a los 10 días del mes de **FEBRERO** del año **2017**


Jefe Departamento Patentes




Presidente Concejo Municipal

MINISTERIO DE SALUD

GOBIERNO DE COSTA RICA



CERTIFICADO DE REGISTRO DE EQUIPO Y MATERIAL BIOMEDICO

NÚMERO DE REGISTRO: EMB-US-15-02486

Ministerio de Salud

CERTIFICA:

Que ha sido aprobado el registro del equipo y material biomédico abajo descrito por haber cumplido con los requisitos legales y reglamentos aplicables.

Sistema Sofia

Responsable Sanitario:	BIOCIENTIFICA INTERNACIONAL S D R L LIMITADA
Titular del EMB:	Quidel Corporation, Estados Unidos de América
Clasificación del producto:	MICROBIOLÓGICO
Clasificación de riesgo:	CLASE 2
Marca:	Quidel Corporation
Indicación de uso:	El Sistem Sofia consiste en un instrumento de mesa junto con sus casetes, para ensayos por inmunofluorescencia de diagnóstico in vitro.
Fabricante(s) del EMB:	Quidel Corporation, Estados Unidos de América
Distribuidor(es) del EMB:	BIOCIENTIFICA INTERNACIONAL S D R L LIMITADA, Costa Rica
Autoridad sanitaria:	ILEANA HERRERA GALLEGOS

Fecha de Aprobación:
10/08/2015

Fecha de Vencimiento:
10/08/2020

Este certificado puede ser validado en www.registrolo.go.cr

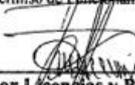
MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN
Sub-proceso de Licencias y Patentes

Certificado Número *CRM-0850-19-SPL*

El contribuyente: ***SANTA BURGUESA S. R. L.***,
cédula de identidad ó jurídica número: ***3102781406***, posee autorizada (s) las siguiente (s) licencia (s):
EXPENDIO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, la cual está categorizada con
el tipo: ***C (RESTAURANTE)*** y su horario de utilización es de: ***11:00 a.m. hasta las 2:30 a.m.***

Dicha (s) licencia (s), **ÚNICAMENTE** se puede (n) utilizar en el negocio denominado:
SANTA BURGUESA, situado: ***100 MTS ESTE DEL MC' DONALDS***
Distrito de ***SAN ISIDRO DE EL GENERAL***

Este certificado tiene la validez de acuerdo a la vigencia de los requisitos legales que amparan el funcionamiento del negocio comercial citado.
Adicionalmente, es deber del administrado estar renovando el **Permiso de Funcionamiento** que emite el Ministerio de Salud Pública.



Coordinador Licencias y Patentes



Próxima renovación de este certificado: **05 de agosto del año 2024** San Isidro de El General, 5 de agosto de 2019

NOTA IMPORTANTE: Si por cualquier razón llega el momento de que usted no ocupa la licencia, inmediatamente debe **renunciarla**, de lo contrario la misma se seguirá cobrando, aunque el establecimiento este cerrado. Adicionalmente, es **deber del administrado estar renovando el Permiso de Funcionamiento**, el cual ampara la correcta utilización de esta licencia.

FECHAS DE PAGO DEL IMPUESTO DE PATENTES: Marzo, Junio, Setiembre y Diciembre

COLÓQUESE EN UN LUGAR VISIBLE

Constancia de Inscripción No.1405191401643

Fecha de Inscripción: 28/05/2019

El Registro Único Tributario hace constar que el obligado tributario SANTA BURGUESA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, número de identificación 3102781405, está inscrito en el Régimen Simplificado, según se detalla a continuación:

Detalle de las Actividades Económicas

Código de la actividad económica	Descripción de la actividad económica	Fecha de inicio de la actividad económica	Obligaciones Tributarias	Factores	Clasificación	Periodicidad
552004	SERVICIO DE RESTAURANT E, CAFETERIAS, SODAS Y OTROS EXPENDIO	06/06/2019	Régimen de Tributación Simplificado	0.020 Renta 0.040 ventas	Contribuyente	Trimestral

Detalle del Domicilio Fiscal

SUR

ZONA SUR

Provincia: SAN JOSE

Cantón: PEREZ ZELEDON

Distrito: SAN ISIDRO DE EL GENERAL

Barrio: NO EXISTE.

Calle: NO EXISTE.

Avenida: NO EXISTE.

Otras Señas: 100 METROS ESTE DEL MCDONALDS

Representante(s) Legal(es):

HUGO RANZ RAMIREZ, CEDULA: 172400310222

Cantidad de Sucursales/Agencias registradas: 0

Método Facturación

COMPROBANTE PREIMPRESO

Fecha Inicio método Facturación: 06/06/2019

Se extiende la presente el JUEVES 6 DE JUNIO DEL 2019, a las 11:32:59

 **PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD**
 N°: 54254

REGIÓN RECTORA DE SALUD: BRUNCA

ÁREA RECTORA DE SALUD: PÉREZ ZELEDÓN

En cumplimiento a lo que establece la Ley General de Salud (85395) y el Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud (DE.39472-S), así como demás normativas vigentes, se extiende el presente permiso de funcionamiento a:

SANTA BURGUESA S.L.
 NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

RAZÓN SOCIAL: SANTA BURGUESA, SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA

REPRESENTANTE LEGAL: HUGO RANZ RAMÍREZ

CÉDULA JURÍDICA: 3102781408 **CÉDULA DE IDENTIDAD:** 172400310222

TIPO DE ACTIVIDAD: RESTAURANTE CON VENTA DE LICOR

DIRECCIÓN: SAN JOSE PÉREZ ZELEDÓN SAN ISIDRO DE EL GENERAL
 PROVINCIA CANTÓN DISTRITO

OTRAS SEÑAS: 100 METROS ESTE DEL MC DONALDS

CLASIFICACIÓN CBU: 5610 **TIPO DE RIESGO:** B

DADO EN LA CIUDAD PÉREZ ZELEDÓN **A LOS DÍAS** 20 **DÍAS DEL MES** 06 **DEL** 2019

El presente permiso es válido exclusivamente para la actividad y lugar arriba indicado por el periodo correspondiente, salvo que las condiciones de éste o de su funcionamiento, o las infracciones que cometiere a la legislación ameriten la suspensión o cancelación anticipada del mismo, o la clausura del establecimiento para garantizar la salud de los trabajadores, de la población y del ambiente general.

Tiene validez de: 1 años.

Debe ser renovado el: 20 de 06 del 2020

Los alcances y condiciones bajo las cuales se otorga este permiso se establecen en Resolución N°: ARS-PZ-EAC-0700-2019

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ HERRERA
 NOMBRE
 DIRECTOR (A) ÁREA RECTORA DE SALUD

 **FIRMA**
 DIRECTOR (A) ÁREA RECTORA DE SALUD



Original: Interesado

C.C: Expediente de ARS0827

COLÓQUESE EN LUGAR VISIBLE

Acta Notarial

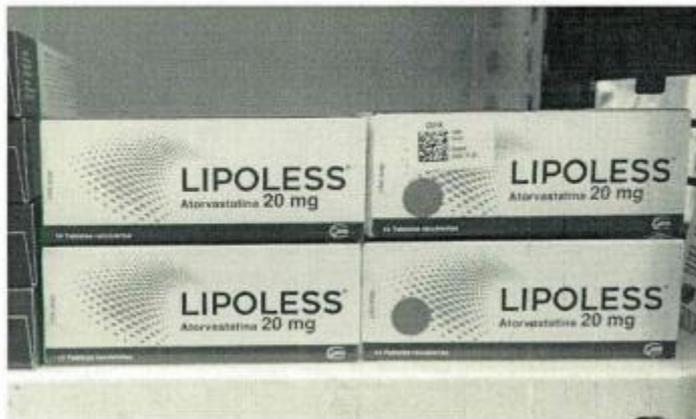
Que indique hechos que logren demostrar que la marca ha venido siendo utilizada en el mercado.

Fotografías

Deben indicar fecha cierta y lugar donde fueron tomadas

Originales o copias certificadas art 295 LGAP

Fotografías



Promociones en Redes Sociales

**Debe indicar claramente la fecha de publicación las
plataformas**

Copias certificadas art 295 LGAP

Promociones en Redes Sociales



Publicidad (Medios Escritos, Radiofónicos, Televisivos, Otros)

**Debe certificarse fecha y medio en que fue
publicada**

Copias certificadas art 295 LGAP

Publicidad (Medios Escritos, Radiofónicos, Televisivos, Otros)

San José, 03 de setiembre del 2019

Señores: Manza Té

A quien corresponda:

Por medio de la presente, se les brinda la información de lo que nuestra representada les ha facturado por servicios de publicidad en traseras de buses, en el período fiscal 2019.

Mes	Monto
Octubre 2018	\$8.000,00
Noviembre 2018	\$8.000,00
Diciembre 2018	\$8.000,00
Total	\$24.000,00

Atentamente,



Marcelo Chavarria Fernández
Gerente General
PRESADA S.A.
Ced. Jurídica 3-101-086682

Publicidad (Medios Escritos, Radiofónicos, Televisivos, Otros)

SOMOS LA GENERACIÓN
CON MÁS EMPRENDEDORAS
EN LA HISTORIA DEL PAÍS

LA REPUBLICA.net

Viernes, 9 de agosto de 2019

LOG IN /

tas de té crecieron un 80% en
10 años

driguez@larepublica.net | Martes 17 marzo, 2015



ULTIMA HORA

- 14:28 Proyectos sol pensiones de lujo s puestas a debate o el 19 de agosto
- 13:55 Empresarios celebran avance de proyecto que limit huelgas
- 12:16 Samsung fori alianza con Micros para competir con Apple
- 11:46 ¿Cuáles efect tendria la devaluac

nos en el mercado una oferta de 50 diferentes tipos de productos entre todas las especialidades y f', explicó Miguel Miranda, gerente general de Mondaisa. Gerson Vargas/La República

Marcas Notorias

Aspectos Generales

19 de setiembre de 2018 Tribunal Registral Administrativo
VOTO N°0542-2018:

“En nuestro ordenamiento jurídico, la obligatoriedad de proteger las marcas notorias tiene su fundamento en el compromiso adquirido por Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No. 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475”.

Marcas notorias

Normativa Internacional

Art. 6 bis Convención París

Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida...utilizada para productos idénticos o similares...”

Art. 16 Acuerdo ADPIC

“...los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público... El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios

Marcas notorias

Normativa Nacional

Art. 2 LM.- *Marca Notoriamente Conocida: Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales.*

- ✓ **La notoriedad no depende del producto, publicidad o nivel de ventas. Depende del conocimiento masivo, es decir, la cantidad de personas sean o no consumidores.**
- ✓ **No se requiere que la marca sea inscrita para su declaratoria de notoriedad.**

Marcas notorias

Normativa Nacional

La ley le reconoce el derecho de evitar el aprovechamiento indebido a la notoriedad de la marca, disminución de la fuerza distintiva o su valor por parte de terceros que carezcan de derechos.

Prohibición:

Artículo 8 inciso 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.

Prueba de la marca notoria

VOTO 0035-2006 Tribunal Registral Administrativo:

“El autor Carlos Fernández Novoa ha señalado...que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar...”

VOTO 0240-2018 Tribunal Registral Administrativo:

“En primer término, debe recordarse que la condición de notoriedad de un signo marcario es una clasificación que debe emanar de la autoridad administrativa correspondiente. Para ello, su titular debe demostrar que cumple las condiciones para tal reconocimiento, ya que no puede derivar de su sola manifestación, sino que deben aportarse elementos probatorios que así lo demuestren...”

Prueba

Directriz DPI-003-2019

El solicitante debe aportar prueba para evaluar:

- **Si la marca cumple con los criterios para reconocer la notoriedad del artículo 45 de la Ley de Marcas y;**
- **Si la marca cumple con los criterios de la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, incorporada al artículo 44 de la Ley de Marcas.**

Prueba de la marca notoria

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad.

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.*

Prueba de la marca notoria

Recomendación Conjunta N° 833 de 1999:

Artículo 2.- Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado Miembro..

- *Grado de reconocimiento por el sector pertinente*
- *Duración, magnitud y alcance geográfico:*
 - De cualquier utilización de la marca*
 - De cualquier promoción, publicidad o propaganda*
 - De los registros de la marca*
- *Declaraciones o reconocimiento por autoridades competentes*
- *Valor que se asocia a la marca*

Prueba de la Marca Notoria

- **Ajustarse a los lineamientos de la Dirección Nacional de Notariado.**
- **En caso de ser emitida en el extranjero deberá contar con la respectiva apostilla o legalización.**
- **Aportar traducción cuando corresponda conforme la Ley General de la Administración Pública.**

294 y 295 LGAP: Prevención por 10 días.

Prueba de la marca notoria

Prueba Frecuente:

Certificados de registro, publicidad en revistas, pautas publicitarias aisladas*, página de internet de la empresa titular, declaración jurada*

Prueba Recomendada:

Estudios de mercadeo rubricados por profesionales a cargo, facturas originales o certificadas, documentos contables (nivel de ventas), encuestas de opinión, contratos publicitarios y pago de pautas, pronunciamiento de autoridad competente* (formalidades respectivas),.

Voto 0696-2016 TRA

“Las normas básicas relativas a la valoración de la prueba también son de aplicación en este caso: las pruebas han de apreciarse en su conjunto, es decir, cada indicio ha de sopesarse con los otros, mientras que las informaciones confirmadas por más de una fuente serán, por regla general, más fiables que los hechos resultantes de referencias aisladas. Además, cuanto más independiente, fiable y mejor informada sea la fuente de la información, mayor será el valor prueba...” (Tribunal Registral Administrativo, voto 0696-2016)

Declaración Jurada

Declaración Jurada (apostillada y traducida al español)

-Se indica por ejemplo, los antecedentes y origen de la marca, exponen montos por ingresos generados por el signo, indica los registros en diferentes países, los productos respectivos que protege, entre otros.

-Una declaración jurada por sí sola, no puede sustituir la presentación de prueba documental con todos los requisitos de autenticidad y forma para ser valorado.

-Constituye una declaración unilateral del interesado, no sometida a contradictorio. Res #19 Sala Primera de la Corte de las 13:00 horas del 11-05-1988 y la Sala Segunda de la Corte mediante voto 41 de las 09:30 horas del 08-02-del 2002

Páginas WEB

Cuando un documento es emitido en la WEB, y no proviene de autoridad pública, será un documento de carácter privado.

La realidad o exactitud de esa información dependerá de la seriedad o reputación de la fuente de información, y si logra ser corroborado con otros elementos aportados al proceso.

Tiene mayor valor probatorio la información provenientes de páginas oficiales como del Registro Nacional, Procuraduría General de la República, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, entre otros. (Ver voto-288-2007 del Tribunal Registral Administrativo)

Voto 684-2017 TRA.

“Una prueba idónea fundamental para reconocer la notoriedad y que envuelve la mayoría de los requisitos en la norma 45 citada, es un estudio de mercado realizado por un profesional competente y que constituye según lo dispone el artículo 22 de la ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, plena prueba.”
(Tribunal Registral Administrativo, voto 684-2017)

Artículo 22 Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

“Hacen plena prueba los informes y certificaciones emitidas por contadores públicos autorizados u otros profesionales con fe pública.”

Informe de Mercado



Informe Ejecutivo de Estudio de Mercado elaborado por la empresa BORGE y ASOCIADOS, referente al nombre comercial ÓPTICA VISIÓN.

Informe de Mercado

Método de recolección: Cara a cara.

Población: Hombres y mujeres mayores de 18 años.

Margen de error: +/- 4,8%

Nivel de confianza: 95%

Fechas del estudio: del 8 al 15 de noviembre de 2013

Este informe realiza un estudio de mercado en el cual se entrevista a una muestra o grupo de personas geográficamente definidas, a las cuales se les realizan preguntas sobre el conocimiento general que tengan de la marca ÓPTICAS VISIÓN y otros establecimiento dedicados a los mismo servicios de óptica que se dedica la empresa ÓPTICAS VISIÓN.

Informe de Mercado

Del estudio realizado se concluye que ÓPTICA VISIÓN es una marca posicionada en el mercado.

Que en términos de importancia un 56% de los encuestados la consideran como la principal o más importante.

Que el logotipo de ÓPTICA VISIÓN es reconocido por 6 de cada 10 encuestados, mientras que los otros logotipos solo logran relacionarlos, a lo sumo 2 de cada 10 entrevistados.

Que el 67,7% de personas que han comprado productos para la vista en los últimos 2 años un 25,4% lo ha hecho en Óptica Visión.

Muchas Gracias !