DIRECTRIZ D.R.P.J.- 003-2010

DE: DIRECCION REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

PARA: SUBDIRECCION, COORDINACION GENERAL, ASESORIA JURIDICA, ASESORIA TECNICA, COORDINACIONES Y REGISTRADORES DE MERCANTIL Y ASOCIACIONES.

FECHA: 5 DE MARZO DEL 2010

ASUNTO: Aplicación del artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley No. 7978 de 1° de febrero del año 2000 y sus reformas), establece:

“Artículo 29: **Adopción de una marca ajena como denominación social.** Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.”;

De conformidad con lo dispuesto en dicho artículo, se les instruye para su aplicación en la calificación de los documentos sometidos a registro.

El artículo supra citado establece tres presupuestos para su aplicación:

- a.-** La marca debe estar previamente inscrita.
- b.-** La marca debe estar incluida literalmente en la razón o denominación de la entidad jurídica.
- c.-** El uso de la razón o denominación que contenga una marca debe prestarse a confusión con ésta.

Conforme a los tres presupuestos indicados el Registrador con base en la información que le ofrecerá el sistema automatizado, deberá comprobar que la o

las marcas que aparecen inscritas al realizar la calificación de una determinada denominación, están incluidas tal y como están inscritas en el Registro de Propiedad Industrial y establecer el grado de confusión que éstas generan con respecto a la denominación de la entidad que se pretende inscribir. No debe por ende el Registrador, establecer similitud alguna de los términos que componen la denominación con relación con las marcas con que las está comparando, sino que debe establecer si alguna de las marcas inscritas está incluida en la denominación y si la misma crea confusión con ésta.

Así, para calificar la razón o denominación de una entidad jurídica que incluya una marca inscrita, el Registrador debe realizar un análisis exhaustivo de la misma, tomando en cuenta todos y cada uno de los términos que la conforman y no de cada uno de ellos en forma individual, con el objeto de poder establecer con exactitud si existe o no confusión con alguna de las marcas inscritas, y por ende cabe la aplicación del artículo 29 de cita.

Para realizar la consulta a la base de datos del Registro de Propiedad Industrial, el Registrador debe ingresar a la aplicación denominada “**CONSULTA MARCAS INSCRITAS IPAS**”, que le permitirá realizar dos tipos de consulta:

Búsqueda TOTAL: Que permite establecer si la razón o denominación que se pretende inscribir corresponde exactamente a una marca previamente inscrita.

Búsqueda POR PALABRAS: Que le ofrece al Registrador un listado de todas las marcas inscritas a partir de todos y cada uno de los términos o elementos que componen la razón o denominación social en estudio, con el objeto de que éste determine si alguna de dichas marcas obliga a la aplicación de la normativa en cuestión.

En caso de que el Registrador determine que la razón o denominación aparece inscrita como marca o bien que existe alguna marca que esté incluida en aquella y cause confusión, deberá consignar como defecto lo siguiente:

“El nombre de la entidad contraviene el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de estar inscrita la marca.....”.

La presente Directriz rige a partir del 8 de marzo del 2010.

Publíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N°8220 del 04 de marzo del 2002.

Atentamente,