

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0420-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro número 243193 correspondiente a la marca de fábrica:

Emilia
NIETO SENETINER (diseño)”

CONSORZIO TUTELA VINI EMILIA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 99038, 243193, 2014-7987)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0086-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del nueve de febrero del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, mayor, soltero, abogado, en su condición de apoderado especial de la empresa **CONSORZIO TUTELA VINI EMILIA**, Domiciliada en Viale Virgilio 55-41123 Módena, Italia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:16:05 del 14 de junio del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de octubre del dos mil quince, el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, de calidades y condición dicha al inicio presentó al Registro de la Propiedad Industrial solicitud de nulidad en

Emilia
NIETO SENETINER

contra del registro número **243193** correspondiente a la marca de fábrica que protege y distingue en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, “bebidas alcohólicas” propiedad de la empresa MOLINOS IP S.A., fundamentándose en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que la misma en forma flagrante, contraviene importantes prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que imposibilitan en forma total su inscripción; estas prohibiciones no fueron calificadas ni sancionados por el examinador al efectuarse el examen de fondo de la solicitud oportunamente.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 14:01:58 horas del 18 de noviembre del 2015, dio traslado de la solicitud de nulidad presentada en contra

Emilia
NIETO SENETINER

del registro número **243193** correspondiente a la marca de fábrica que protege y distingue en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, “bebidas alcohólicas”. Siendo, que el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa MOLINOS IP S.A., titular del registro citado, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de enero del dos mil dieciséis, se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta, según consta a folios 23 a 30 del expediente.

TERCERO. Que mediante resolución final dictada a las 13:16:05 horas del, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la solicitud de nulidad planteada.

CUARTO. Que el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, representando a la empresa **CONSORZIO TUTELA VINI EMILIA**, el ocho de julio del dos mil dieciséis, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de apelación en contra de la resolución final antes

indicada, y el Registro mediante resolución de las 08:09:51 horas del 20 de julio del 2016, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.-Que la marca Emilia NIETO SENETINER se inscribió el 28 de abril del 2015. (folio 12 y 13 del legajo de apelación).

2.- Que la solicitud de la indicación geográfica Emilia/DELL'EMILIA fue presentada el 19 de agosto del 2015 (folio 14).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto la representación de la empresa **CONZORCIO TUTELA VINI EMILIA.,** planteó solicitud de nulidad en contra del

Emilia
NIETO SENETINER

registro número **243193** correspondiente a la marca de fábrica *Emilia*, la cual protege y distingue “bebidas alcohólicas” en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **MOLINOS IP S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó dicha solicitud porque considera que el accionante no comprobó con prueba contundente y objetiva tener un mejor derecho respecto al signo que se solicita anular, ni mala fe ni conductas tendientes a identificar competencia desleal, por tal razón no puede aplicarse la inadmisibilidad por razones intrínsecas establecida en el artículo 7 inciso j) ni la inadmisibilidad de derechos de terceros establecida en el artículo 8 incisos g), h) y k), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente dentro de sus agravios argumenta:

Emilia
NIETO SENETINER

1.- Que el hecho que la marca inscrita *Emilia* haya sufrido el procedimiento de registro, y no haya mediado oposición no significa que se cumplieron los procedimientos a cabalidad y que no se tutelaron los derechos de una marca preinscrita y las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Lo que justifica la acción de nulidad planteada.

2.- El que la indicación geográfica Emilia/DELL’EMILIA no estuviese inscrita en Costa Rica no justifica el registro, ya que debió estudiarse la existencia de la indicación geográfica EMILIA para poder determinar la imposibilidad de registro del término EMILIA, pues de oficio se comprometió Costa Rica al suscribir el acuerdo de Lisboa y los ADPIC. Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas europeas no se encontraban inscritas en Costa Rica antes del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamericana, pero no por ello se puede desconocer su existencia. Y los riesgos de autorizar registros marcarios que las contengan para productos relacionados con ellas. Dicha argumentación registral no es de recibo.

3.- Que se contraviene el artículo 23 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

4.- No se toma en cuenta la solicitud de la indicación geográfica EMILIA/ DELL'EMILIA, no es justificante para rechazar la acción de nulidad.

5.- No se puede exigir un uso nacional a una indicación geográfica. El asunto que compete es la anulación de una marca por el rechazo de dicha indicación a la cual no le son aplicables las mismas condiciones de uso de una marca.

6.- Que la marca Emilia NIETO SENETINER se registró en contravención de derechos de terceros, por EMILIANA y por la indicación geográfica EMILIA/ DELL'EMILIA.

7.- Las indicaciones geográficas son especiales ante la ley, y deben prevalecer.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso que nos ocupa resulta de vital importancia indicar lo que dispone el artículo 8 incisos a), b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece lo siguiente:

“Artículo 8º- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- 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 pueda causar confusión al público consumidor.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1º aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008).

- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar, 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.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1º aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008).

- 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.”

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1º aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008).

Partiendo de lo anterior, y tomando en consideración los argumentos de la empresa solicitante y a su vez apelante, tenemos que la marca que pretende su anulación se inscribió primero, y si bien la indicación geográfica tiene una naturaleza diferente a la marca, la indicación geográfica, también se somete al marco de calificación registral costarricense de acuerdo al principio de territorialidad que rige a los signos distintivos. Por consiguiente, no se puede alegar tener un mejor derecho a través de la fecha de presentación (incisos a y b), y tampoco demostró uso en Costa Rica, por lo que no puede alegar el inciso c.

Tomando en cuenta lo que alude la representación de la empresa recurrente, cuando manifiesta que el hecho que la marca inscrita haya sufrido el procedimiento de registro no quiere decir que ésta esté bien inscrita. En cuanto a esta afirmación lleva razón el apelante de que los registros sean anulados, y fue un aspecto que el Registro de la Propiedad Industrial tomó en cuenta a la hora de resolver, ya que se hace una verificación de que los procedimientos hayan sido llevados de forma correcta, pero posteriormente se pasa a hacer un análisis del fondo del asunto, por ende la validez de la marca inscrita no se sustenta solamente en el hecho de que durante el procedimiento de registro se llevó a cabo siguiendo los ritos de la ley, sino que además se realiza nuevamente un análisis del fondo del asunto según lo planteó el solicitante de la nulidad, y de todo ello se derivó que el registro que se ataca es jurídicamente válido.

Respecto al agravio que plantea la empresa apelante, cuando expone que el hecho que la indicación geográfica no estuviese inscrita no justifica el registro, ya que debió estudiarse su existencia de oficio. Si bien la naturaleza de la indicación geográfica es diferente a la de la marca, coinciden en cuanto a que su protección jurídica está circunscrita a los principios de territorialidad y registración, que para el caso bajo estudio están contenidos en los artículos 5.1 del Arreglo de Lisboa y 74 de la Ley de Marcas (registración), y 5.3 Lisboa en cuanto a que los países pueden rechazar (territorialidad).

Así, no existe una obligatoriedad de la Administración Registral de hacer una revisión oficiosa de cada signo para ver si coincide o se parece a alguna indicación geográfica que pudiese existir en alguna parte del mundo, sino que los signos presentados se cotejan contra las indicaciones geográficas que ESTÁN REGISTRADAS, ya que solamente éstas cuentan con un derecho de exclusiva dentro del territorio costarricense. Su mera existencia en algún lugar del mundo no es motivo suficiente para denegar un signo pedido en Costa Rica.

La recurrente indica que se contraviene el artículo 23 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

“Artículo 23.- Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas

1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.⁴

2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

4. Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema

multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema.”

Sobre este aspecto, tenemos que lo establecido en este artículo es una norma programática para las legislaciones nacionales, todo lo cual es cumplido por Costa Rica, ya que nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, incluye normativa que protege a los titulares de una indicación geográfica contra su uso indebido.

Conforme a lo expuesto, cabe destacar, que el artículo 71 de la ley referida, en cuanto a la aplicación de la indicación geográfica establece, que ésta no podrá utilizarse en el comercio por ningún medio relacionado cuando tal indicación sea falsa o, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, la región o localidad de origen de los productos o servicios, indique o sugiera al público una idea falsa o engañosa del origen de los productos o servicios, o pueda inducir al público a confusión acerca del origen, la procedencia, las características o cualidades de los mismos.

Las indicaciones geográficas tampoco podrán ser utilizadas en forma tal que constituyan un acto de competencia desleal, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 10 del Convenio de París.

En el artículo 72 de la citada ley, se ordena que no podrá usarse en la publicidad ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos, por no ser originarios del lugar designado por la indicación geográfica, o bien, aun cuando se indique el origen verdadero del producto o servicio pero igualmente genere confusión en el público. Tampoco se permitirá en el registro de marcas el empleo de expresiones tales como: “clase”, “tipo”, “estilo”, imitación” u otras análogas.

Asimismo, y en conexión con los numerales 71 y 72 señalados, es importante tomar en cuenta lo que dispone el artículo 24 del Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones

Geográficas y Denominaciones de Origen, contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero del 2000, Decreto Ejecutivo N° 33743-COMEX-J, del 14 de marzo del 2007 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 97 del 17 de mayo del 2007, el cual enuncia los actos contra los cuales se da garantía y protección a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

A la luz de lo anterior, es necesario mencionar, que ante cualquier práctica o uso indebido la Ley de Marcas en su artículo 8 incisos a y b, y artículo 37, prevé la posibilidad de impedir el registro - o anularlo- de un signo que sea confundible con una indicación geográfica. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado. Es decir, el no registro del signo contribuye a que el comercio de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error o confusión al llevar a cabo la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

No obstante, cabe señalar, que toda esta protección contenida en la normativa aludida, corresponde a las indicaciones geográficas que ESTÉN INSCRITAS EN COSTA RICA, y así formen parte del marco de calificación registral, esto se deriva de una interpretación integral de la normativa tanto internacional como nacional. Al no estar inscrita en Costa Rica la indicación geográfica no tiene un derecho de exclusiva que deba ser resguardado por el Registro de forma oficiosa. Respecto a este punto, es importante reiterar, que en lo relativo a la protección de las marcas, la ley establece que no podrá ser registrado como marca un signo que consista, entre otros, en una indicación geográfica, así como tampoco ningún otro signo cuando ello afecte algún derecho de terceros, entre otros, si el uso del signo es susceptible de confundirse con una denominación de origen, registrada.

En cuanto a lo que debate la recurrente, que no se toma en cuenta la solicitud de la indicación geográfica EMILIA/ DELL'EMILIA, no es justificante para rechazar la acción de nulidad. Sobre

el punto alegado, es importante indicar, que las indicaciones geográficas se califican de igual manera que los demás signos distintivos, por eso se aplica el principio de prelación, sea primero en tiempo primero en derecho. La solicitud de la indicación geográfica EMILIA ingresó a la corriente registral cuando ya la marca Emilia NIETO SENETINER, ESTABA INSCRITA. (Ver hecho probado 1 y 2 de la presente resolución).

La apelante dentro de sus argumentos plantea, que no se puede exigir un uso nacional a una denominación de origen. Cuando deba dirimirse un mejor derecho a obtener el registro de un signo distintivo a través de un uso previo anterior, dicho uso debe haberse realizado en Costa Rica. Las indicaciones geográficas no están excepcionadas, y siendo que el solicitante de la nulidad no demostró un uso en Costa Rica, no puede tenerse un mejor derecho al registro a través del uso.

En relación a la manifestación que hace la apelante, que la marca Emilia NIETO SENETINER se registró en contravención de derechos de terceros, por EMILIANA y por la indicación geográfica EMILIA/ DELL'EMILIA. Sobre el posible choque entre EMILIANA y Emilia NIETO SENETINER, éste fue dirimido en su momento en el expediente de registro de Emilia Nieto SENETINER, y el apelante no representa a dicha marca, por lo que se desecha el argumento. Y en cuanto a la indicación geográfica EMILIA/ DELL'EMILIA, como ya se indicó el Registro de la Propiedad Industrial no está obligado a hacer un estudio oficioso de las indicaciones geográficas no registradas en Costa Rica, mucho menos a darles un derecho de exclusiva que no tienen y que tan solo adquieren a través de su registro en nuestro país.

Con respecto a lo que apunta la recurrente, que las indicaciones geográficas son especiales ante la ley, y deben prevalecer. Ante este argumento, cabe indicar, que si bien la naturaleza de la indicación geográfica es diferente a las marcas, esto no quiere decir que deban prevalecer: de hecho, una indicación geográfica puede ser rechazada precisamente por la existencia previa de una marca (Ver incisos d) y e) del artículo 75 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), por eso

es que NO SON ABSOLUTAS, y su registro está supeditado a que no causen confusión con marcas inscritas o incluso meramente usadas desde una fecha anterior.

De acuerdo a los argumentos y citas normativas expuestas, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CONSORZIO TUTELA VINI EMILIA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:16:05 horas del 14 de junio del 2016, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de nulidad de la marca de fábrica **Emilia NIETO SENETINER**, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en los argumentos y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CONSORZIO TUTELA VINI EMILIA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:16:05 horas del catorce de junio de dos mil dieciséis, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de nulidad de la marca de fábrica **“Emilia NIETO SENETINER”**, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa

constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.